

# **BVGer B-1658/2018 vom 3. Juni 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-06-03, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1658\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1658_2018)

FR: TAF B-1658/2018 du 3 juin 2020

IT: TAF B-1658/2018 del 3 giugno 2020

## **Regeste**

Motifs absolus d'exclusion

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. e de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

### **E. 1.2**

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

### **E. 1.3**

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

### **E. 1.4**

Le recours est ainsi recevable.

### **E. 2.1**

A l'instar de la Suisse, la France (où la demande de base a été déposée [cf. consid. A.a] ; cf. arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 2.2.1 "BVLGARI" [publication ATAF prévue], B-649/2018 du 9 décembre 2019 consid. 2.1 "[Küchenmaschine] [fig.]", B-187/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 "Deluxe [fig.]" et B-550/2012 du 13 juin 2013 consid. 2.1 "KALMAR") est partie à la fois à la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM) et au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM).

#### **E. 2.2.1.1**

Vu que, comme la Suisse, la France est partie à la fois à l'AM et au PAM, la déclaration faite par la Suisse selon l'art. 5 ch. 2 let. b PAM est sans effet sur les relations entre les deux parties au PAM (cf. art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM). Une notification de refus doit dès lors intervenir avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension a été envoyée, par le Bureau international de l'OMPI, à la partie concernée (cf. art. 5 ch. 2 let. a PAM ; arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018

consid. 3.2.1.1 "LOCKIT").

#### **E. 2.2.1.2**

En l'espèce, l'extension de l'enregistrement international no 1'095'883 "PAIN DE SUCRE" est notifiée à l'autorité inférieure le 30 avril 2015 (cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 7 avril 2016 (cf. consid. A.b.a), l'autorité inférieure respecte donc le délai d'une année.

#### **E. 2.2.2**

Il convient enfin de relever que le motif de refus prévu par l'art. 6quinquies let. B ch. 3 CUP (en lien avec l'art. 5 ch. 1 PAM) - invoqué par l'autorité inférieure (cf. consid. A.b.a) - correspond au motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. c de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 128 III 454 consid. 2 "YUKON" ; arrêt du TF 4A\_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 "AFRI-COLA"), de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont applicables (arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 2.2.2.2 "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 3.1**

Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte (consid. 6) à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM).

#### **E. 3.2**

Vu l'art. 47 al. 2 LPM, les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés - c'est-à-dire les clients potentiels (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.6 "CALVI [fig.]") - comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM.

#### **E. 4.1**

Selon la règle d'expérience appliquée par la jurisprudence, la mention d'un nom géographique en lien avec un produit ou un service est habituellement comprise par le consommateur comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM (ATF 135 III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.3 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêts du TAF B-3234/2017 du 2 septembre 2019 consid. 4.4 "WEISSENSTEIN" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.2 "Strela").

##### **E. 4.1.1**

Etant donné qu'elle repose sur la mention d'un nom géographique, la règle d'expérience suppose l'existence d'un élément doté - potentiellement ou théoriquement, du moins - d'une signification géographique (cf. arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 in limine "INDIAN MOTORCYCLE"). A défaut, la règle d'expérience ne saurait entrer en ligne de compte (arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 3.1.2.1 "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

##### **E. 4.1.2**

Tout nom géographique entraîne l'application de la règle d'expérience. Peu importe notamment la réputation dont il jouit en lien avec les produits et/ou les services revendiqués (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.5 "CALVI [fig.]", ATF 132 III 770 consid. 3.1

"COLORADO [fig.]" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 in fine et 5.1 in fine "INDIAN MOTORCYCLE" ; ATAF 2015/49 consid. 4.3 "LUXOR" ; arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 3.1.2.2 "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 4.2.1**

La jurisprudence identifie six exceptions à la règle d'expérience (cf. consid. 4.1), c'est-à-dire six cas dans lesquels, au sens de l'art. 47 al. 2 LPM (cf. consid. 3.2), un nom géographique n'est pas compris comme une indication de provenance (ATF 135 III 416 consid. 2.6-2.6.6 "CALVI [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.1-2.1.6 "YUKON" ; arrêts du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.4 et 4.6 "INDIAN MOTORCYCLE" et 4A\_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO SUISSE ROMANDE") : - le nom géographique est inconnu des clients potentiels, qui ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné ; - le nom géographique revêt un pur caractère symbolique ou fantaisiste, de sorte que les clients potentiels ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu (p. ex. : "Galapagos" pour des appareils de télévision ou "Pôle Sud" pour des armoires frigorifiques) ; - le nom géographique désigne un lieu inhabité ou en tout cas impropre à la production en cause, de sorte que personne ne pourrait concevoir qu'il s'agisse du lieu de provenance (p. ex. : Sahara) ; - le nom géographique est utilisé pour distinguer les modèles d'une même marque (p. ex. : téléphone Ascona) ; - le nom géographique s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée ; - le nom géographique est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une indication de provenance (p. ex. : eau de Cologne).

#### **E. 4.2.2**

Ce catalogue de six cas n'est pas exhaustif (ATF 128 III 454 consid. 2.1 in fine "YUKON" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.4 "INDIAN MOTORCYCLE").

##### **E. 4.2.2.1**

Par exemple, un nom géographique ne constitue pas non plus une indication de provenance lorsqu'il est accompagné d'éléments verbaux ou figuratifs qui excluent qu'il puisse être compris comme une référence à la provenance des produits ou des services (cf. arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.5.2 "INDIAN MOTORCYCLE" ; Fraefel/Meier, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2 LPM no 139).

##### **E. 4.2.2.2**

Quant au nom géographique dont la signification géographique est écartée par une autre signification prédominante, il constitue également une exception à la règle d'expérience (cf. consid. 5.2.1).

#### **E. 5.1.1**

Lorsqu'un signe comporte plusieurs significations, il faut, sur la base de l'impression d'ensemble qui s'en dégage, déterminer laquelle s'impose le plus naturellement à l'esprit du consommateur suisse en tenant compte de la nature du produit ou du service en cause (cf. ATF 145 III 178 consid. 2.3.2 "APPLE", ATF 135 III 416 consid. 2.3 "CALVI [fig.]", ATF 117 II 327 consid. 1b in fine "MONTPARNASSE" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.1.1 "INDIAN MOTORCYCLE" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e

éd. 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 2 LPM no 317 ; Alexander Pfister, in : BaK 2017, art. 47 LPM no 21 ; Simon Holzer, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 47 LPM no 65).

### **E. 5.1.2**

N'est dès lors pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l'impression d'ensemble de manière telle que la signification géographique est écartée (cf. arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.2 in fine "WILSON" ; arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.2.6 "CLOS D'AMBONNAY", B-2925/2014 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 "Cortina [fig.]", B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.6-3.7 et 6.2 "COS [fig.]" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.3 "Strela" ; Fraefel/ Meier, in : CR PI, art. 2 LPM no 140).

### **E. 5.1.3**

Tel est par exemple le cas d'un signe qui est avant tout perçu comme un prénom et non pas comme un nom géographique (cf. arrêt du TAF B-6562/2008 du 16 mars 2009 consid. 6.4 "VICTORIA [fig.]").

### **E. 5.2.1**

Dans la ligne de la pratique de l'autorité inférieure (cf. IPI, Directives en matière de marques [cf. <https://www.ige.ch/fr/pres-tations/documents-et-liens/marques.html>], consulté le 28.05.2020], version du 1er janvier 2019, Partie 5, ch. 8.4.1), il se justifie de considérer comme l'une des exceptions à la règle d'expérience - c'est-à-dire l'un des cas d'application de l'art. 47 al. 2 LPM (cf. consid. 4.2.1-4.2.2.2) - le nom géographique dont la signification géographique est écartée par une autre signification prédominante (cf. ATAF 2015/49 consid. 3.6 et 6-6.2 "LUXOR" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.6-3.7 "COS [fig.]"). C'est en effet en raison du fait qu'il "[n'est] pas considér[é] par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services" (art. 47 al. 2 LPM) qu'un tel nom géographique ne constitue pas une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM (cf. consid. 4.2.1).

#### **E. 5.2.2.1**

Il convient d'ajouter que, si un signe remplit les critères de l'une des exceptions à la règle d'expérience (cf. consid. 4.2.1-4.2.2.2), il est superflu de déterminer s'il remplit les critères d'une autre exception (cf. arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.4 "WILSON"). Il suffit en effet qu'un signe remplisse les critères d'une seule exception.

#### **E. 5.2.2.2**

Rien n'impose d'ailleurs de commencer l'examen d'un signe sous l'angle de l'une des exceptions à la règle d'expérience en particulier. Ces exceptions ne sont en effet soumises à aucun ordre de priorité.

#### **E. 5.2.2.3**

Reste que, avant de mettre en oeuvre la règle d'expérience et ses exceptions (cf. consid. 4.1-4.2.2.2), il s'agit de déterminer si le signe en cause est doté - potentiellement ou théoriquement, du moins - d'une signification géographique (cf. consid. 4.1.1).

## **E. 6**

L'art. 47 al. 1 LPM (cf. consid. 3.1) concerne tant les indications de provenance directes (consid. 6.1) que les indications de provenance indirectes (consid. 6.2).

#### **E. 6.1.1**

Une indication de provenance directe est un signe qui se réfère à la provenance géographique d'un produit ou d'un service en désignant cette provenance de manière explicite (cf. Jürg Simon, 5. Teil: Eidgenössisches Recht, in : Magda Streuli-Youssef [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/3, 3e éd. 2019 [ci-après : SIWR III/3], no 440).

#### **E. 6.1.2**

Des noms de villes, de localités, de vallées, de régions ou de pays peuvent constituer des indications de provenance directes (cf. ATF 128 III 454 consid. 2.1 "YUKON" ; arrêt du TAF B-1785/2014 du 15 décembre 2015 consid. 3.3.2 "HYDE PARK" ; Holzer, in : SHK 2017, art. 47 LPM no 5).

#### **E. 6.2.1**

Une indication de provenance indirecte est un signe qui se réfère à la provenance géographique d'un produit ou d'un service sans toutefois désigner cette provenance de manière explicite (cf. arrêts du TAF B-3234/2017 du 2 septembre 2019 consid. 4.6 "WEISSENSTEIN" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.4 "Strela" ; Aschmann/Meisser, 1. Teil: Einleitung, in : SIWR III/3, no 10).

#### **E. 6.2.2**

Des noms de rivières, de lacs ou de montagnes, ainsi que des signes ou des noms symboliques (des noms de rues, de places ou de parcs connus, ou encore l'image d'un célèbre personnage mythique) constituent des indications de provenance indirectes s'ils sont intimement liés à un lieu donné, en général à un pays (cf. ATF 76 I 168 consid. 2-3 "Big Ben", ATF 56 I 469 consid. 2 [p. 473-474 et 475] "Kremlin" ; arrêt du TF du 16 septembre 1959, Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1964 I 122, p. 123 "Matterhorn" ; ATAF 2015/49 consid. 3.3 "LUXOR" ; arrêts du TAF B-3234/2017 du 2 septembre 2019 consid. 4.6 et 6.3.4 "WEISSENSTEIN", B-5846/2017 du 25 juillet 2019 consid. 7.3.1.2 "[gallo] [fig.]/ [gallo] [fig.]" et B-1785/2014 du 15 décembre 2015 consid. 3.3.2 et 3.7 "HYDE PARK" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 2 LPM no 306 ; Pfister, in : BaK 2017, art. 47 LPM no 7 ; Holzer, in : SHK 2017, art. 47 LPM no 7 ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 212).

#### **E. 6.2.3**

Un signe ne saurait être qualifié d'indication de provenance indirecte du simple fait qu'il est connu des consommateurs déterminants. Il faut en effet qu'il s'agisse d'un emblème (Wahrzeichen) généralement reconnu ou typique, qui soit représentatif d'une provenance spécifique, notamment du fait qu'il est habituellement utilisé pour désigner cette provenance (cf. ATF 93 I 570 consid. 4 "TRAFALGAR", ATF 91 I 50 consid. 3a "Monte Bianco", ATF 76 I 168 consid. 2-3 "Big Ben", ATF 68 I 203 consid. 3 "Neva" ; arrêts du TAF B-3234/2017 du 2 septembre 2019 consid. 6.3.2 "WEISSENSTEIN", B-1785/2014 du 15 décembre 2015 consid. 3.7 "HYDE PARK" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 5.2 "Strela" ; Cherpillod, op. cit., p. 212 ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 2 LPM no 307 in fine ; réponse, p. 3 [ch. 4]).

#### **E. 6.2.4.1**

Rien n'empêche de qualifier d'indication de provenance indirecte un nom géographique qui - en raison du fait qu'il désigne un lieu impropre à la production en cause (cf. consid. 4.2.1) - ne constitue pas une indication de provenance directe (cf. ATF 89 I 290 consid. 5 "Dorset; La Guardia" ; arrêts du TAF B-1785/2014 du 15 décembre 2015 consid. 5.2.1-6.1 et 6.3.3-6.3.5 "HYDE PARK" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 5-5.2 "Strela" ; Holzer, in : SHK 2017, art. 47 LPM nos 8 et 68 ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 2 LPM no 313).

#### **E. 6.2.4.2**

Il s'avère ainsi que, si elle permet d'exclure qu'un nom géographique constitue une indication de provenance directe, une exception à la règle d'expérience (cf. consid. 4.2.1-4.2.2.2) ne permet pas nécessairement d'exclure qu'un nom géographique constitue une indication de provenance indirecte. La mise en oeuvre de la règle d'expérience et de ses exceptions ne saurait dès lors dispenser d'examiner si un nom géographique constitue une indication de provenance indirecte.

#### **E. 7.1**

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).

#### **E. 7.2**

Consacré aux motifs absolus d'exclusion, l'art. 2 LPM exclut de la protection à titre de marque en particulier les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM [cf. arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 5 "BVLGARI" (publication ATAF prévue)]), les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM [consid. 8]) et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM [cf. arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 7 "BVLGARI" (publication ATAF prévue)]).

#### **E. 8**

L'art. 2 let. c LPM exclut de la protection à titre de marque les signes propres à induire en erreur.

##### **E. 8.1.1.1**

Un signe est propre à induire en erreur notamment lorsqu'il contient une indication de provenance ou consiste exclusivement en une telle indication, qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n'est en réalité pas le cas (ATF 135 III 416 consid. 2.1 "CALVI [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON").

##### **E. 8.1.1.2**

Est en effet notamment interdit l'usage d'indications de provenance (art. 47 al. 1 LPM [cf. consid. 3.1]) inexactes (art. 47 al. 3 let. a LPM ; cf. arrêts du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" et 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ").

##### **E. 8.1.2.1**

Vu la règle d'expérience, un signe qui contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique incite habituellement à penser que le produit ou le service en relation avec lequel il est utilisé vient du lieu en question (cf. consid. 4.1).

#### **E. 8.1.2.2**

Un signe n'est toutefois pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu'il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d'autres motifs (cf. consid. 4.2.1-4.2.2.2), il n'est pas considéré comme une référence à la provenance des produits ou des services en cause (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON"). Le caractère trompeur d'un nom géographique ne s'examine pas de manière générale, mais dépend des circonstances propres au cas d'espèce (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; cf. ATF 135 III 416 consid. 2.6 "CALVI [fig.]"). Selon le Tribunal fédéral, il convient en effet de prendre en considération en particulier la notoriété du mot en tant que référence géographique et en tant que marque, les rapports effectifs ou évidents entre cette référence et la gamme de produits revendiquée, ainsi que l'agencement de la marque et des indications supplémentaires, qui sont susceptibles d'accroître ou d'écarter le risque de tromperie (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; cf. ATF 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.5-4.5.2 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 6.1.2.2 in fine et 12.2.2.1 in fine "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 8.1.3**

Le caractère trompeur d'un nom géographique peut être écarté par la limitation de la liste des produits et/ou des services revendiqués aux seuls produits et/ou services provenant du lieu (en principe élargi au pays) désigné par ce nom géographique (ATF 132 III 770 consid. 3.2 et 4 "COLORADO [fig.]", ATF 117 II 327 consid. 2a "MONTPARNASSE" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" ; Fraefel/Meier, in : CR PI, art. 2 LPM nos 141-142 ; Philippe Gilliéron, in : CR PI, art. 47 LPM no 29).

#### **E. 8.2**

D'une manière générale, un signe est exclu de la protection dès qu'il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir que des consommateurs se sont effectivement trompés (ATF 135 III 416 consid. 2.5 "CALVI [fig.]").

#### **E. 9**

En vue de l'examen du signe en cause, sous l'angle tant de l'art. 2 let. a LPM que de l'art. 2 let. c LPM (cf. arrêts du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.3-3.2.4 "WILSON" et 4A\_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 3.3 "AFRI-COLA" ; arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 9 "BVLGARI" [publication ATAF prévue] et B-2217/2014 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 "BOND ST. 22 LONDON [fig.]"), il convient tout d'abord - sur la base des produits concernés (consid. 10) - de définir les consommateurs déterminants et le degré d'attention dont ils font preuve (consid. 11).

#### **E. 10**

Sont visés en l'espèce divers produits de la classe 14 relevant de la bijouterie et de l'horlogerie (cf. consid. A.a).

## **E. 11**

Comme le relève l'autorité inférieure (courrier de l'autorité inférieure du 27 novembre 2017 [annexe 4 jointe à la réponse], p. 2 in limine), les métaux précieux, les pierres précieuses, ainsi que les produits de la joaillerie, de la bijouterie et de l'horlogerie (classe 14) sont destinés au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen. Il ne faut en outre pas perdre de vue le fait qu'ils s'adressent également au spécialiste de la branche, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (arrêt du TAF B-4574/2017 du 14 février 2019 consid. 4.2.2 "COCO/ COCOO [fig.]").

### **E. 12.1**

Le signe "PAIN DE SUCRE" est purement verbal. Il est formé d'un ensemble de trois éléments ("PAIN", "DE" et "SUCRE") qui figurent en lettres majuscules.

#### **E. 12.2.1**

Ainsi agencés, les mots français "PAIN", "DE" et "SUCRE" désignent en premier lieu un "bloc de sucre de forme conique" ([https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Pain\\_ de\\_ sucre](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_de_sucre) , consulté le 14.08.2018 [annexe 6 jointe à la réponse] ; cf. Le Petit Robert de la langue française, [https:// petit robert. lerober. com/ robert. asp](https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp) [ci-après : Le Petit Robert], consulté le 28.05.2020 ["pain", "sucre" et "casson"] ; annexe 2 jointe au recours).

#### **E. 12.2.2**

En référence à leur forme, le syntagme "pain de sucre" est par ailleurs utilisé en lien avec divers objets - de tailles et de types très variés (cf. Le Petit Robert, consulté le 28.05.2020 ["pain II" ("Chose en forme de pain")] ; recours, p. 10).

##### **E. 12.2.2.1**

Il désigne ainsi une variété de chicorée ou un modèle de casque colonial français ([https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Pain\\_ de\\_ sucre](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_de_sucre) , consulté le 14.08.2018 [annexe 6 jointe à la réponse]).

##### **E. 12.2.2.2**

Il se réfère en outre à plusieurs montagnes, à la forme desquelles il fait allusion. Le "Pain de Sucre" (en portugais : "Pão de Açúcar") ou "mont du Pain de Sucre" (annexe 1 jointe au recours, p. 2 ; annexe 9 jointe au courrier de l'autorité inférieure du 27 novembre 2017 [annexe 4 jointe à la réponse]), qui surplombe la ville de Rio de Janeiro (Brésil), est sans doute la plus célèbre de ces montagnes. D'autres sont situées en France, notamment. Il n'en existe en revanche apparemment pas en Suisse (cf. [https:// fr. wiki pedia. org/ wiki/ Pain\\_ de\\_ sucre](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_de_sucre) , consulté le 14.08.2018 [annexe 6 jointe à la réponse] ; annexes 1 et 8 jointes au courrier de l'autorité inférieure du 27 novembre 2017 [annexe 4 jointe à la réponse] ; annexe 1 jointe au recours, p. 4 ; Le Petit Robert des noms propres, Dictionnaire illustré, 3e éd. 2011 ["Pain de Sucre"]).

## **E. 13.1**

Vu qu'il est susceptible de désigner (notamment) une montagne située à Rio de Janeiro, le signe "PAIN DE SUCRE" est potentiellement doté d'une signification géographique. Il doit ainsi être considéré comme un nom géographique (cf. consid. 4.1.1), quelle que soit en particulier la réputation du Brésil en lien avec les produits revendiqués en l'espèce (cf. consid. 4.1.2 ; réponse, p. 5 [ch. 18-19]).

### **E. 13.2.1**

Selon la règle d'expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance des produits et/ou des services en lien avec lesquels il est utilisé (cf. consid. 4.1).

### **E. 13.2.2**

Il convient dès lors d'examiner en l'espèce si - à titre d'exception à la règle d'expérience (cf. consid. 4.2.1-4.2.2.2) - le signe "PAIN DE SUCRE" n'est, au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, pas compris comme une indication de provenance (cf. arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 10.2.2.1-10.2.2.2 "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

## **E. 14**

Vu les différentes significations du signe "PAIN DE SUCRE" (cf. consid. 12.2.1-12.2.2.2), il se pose la question de savoir laquelle prédomine en lien avec les produits en cause (cf. consid. 4.2.2.2 et 5.1.1-5.2.2.3).

### **E. 14.1.1.1**

A l'instar de celle de la statue du "Christ Rédempteur" (cf. annexes 8 [p. 9], 9, 10, 11 et 12 jointes à la réponse), l'image de la montagne "Pain de Sucre" apparaît sur de nombreux documents consacrés à Rio de Janeiro et au Brésil (cf. annexes 3-5 jointes au courrier de l'autorité inférieure du 27 novembre 2017 [annexe 4 jointe à la réponse] ; annexe 1 jointe au recours ; annexes 7-13 jointes à la réponse). Il est dès lors très probable que le grand public suisse connaisse cette image (cf. réponse, p. 3 [ch. 6]), qu'il l'associe à Rio de Janeiro et qu'il y voie même un emblème de cette ville et/ou du Brésil (cf. recours, p. 6 et 7-8 ; annexe 1 jointe au recours, p. 4 ; annexes 7-8 jointes à la réponse ; réplique, p. 3). Par ailleurs, s'il figure dans des documents consacrés au Brésil, le signe "PAIN DE SUCRE" est susceptible d'être perçu comme le nom de la montagne située à Rio de Janeiro.

### **E. 14.1.1.2**

Or, en l'espèce, il ne se pose pas la question de savoir si l'image de la montagne "Pain de Sucre" de Rio de Janeiro est connue ou si elle représente un emblème de cette ville et/ou du Brésil. Il ne se pose pas non plus la question de savoir comment le signe "PAIN DE SUCRE" est perçu lorsqu'il est, d'une manière ou d'une autre, mis en relation avec le Brésil ; il ne se pose notamment pas la question de savoir si le "Pain de Sucre" de Rio de Janeiro est considéré comme un emblème (cf. courrier de l'autorité inférieure du 27 novembre 2017 [annexe 4 jointe à la réponse], p. 3 [ch. 10-13] ; réponse, p. 3 [ch. 5-6]).

### **E. 14.1.2**

Est en effet déterminante l'impression d'ensemble qui se dégage d'un signe tel qu'il figure dans la demande d'enregistrement ou le registre international (cf. arrêt du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1.2 "ALOFT" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 2 LPM no 282 ; Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2 LPM nos 5, 11 et 13 ; Fraefel/ Meier, in : CR PI, art. 2 LPM no 116).

### **E. 14.1.3**

En l'espèce, il s'agit dès lors uniquement d'examiner si, en lien avec les produits de la classe 14 revendiqués (cf. arrêt du TAF B-107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1.3.1 "ALOFT" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 2 LPM no 282 ; Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2 LPM no 6), le seul signe "PAIN DE SUCRE" est avant tout perçu comme une

référence à une montagne, en particulier au "Pain de Sucre" de Rio de Janeiro.

#### **E. 14.2.1.1**

Il ne va pas de soi que le signe "PAIN DE SUCRE" - qui relève à l'évidence de la langue française (cf. consid. 12.2.1) - désigne un lieu situé au Brésil, ce d'autant que rien n'indique qu'il existe des rapports particuliers entre ce pays et les produits de la bijouterie et de l'horlogerie (recours, p. 6 in fine ; réplique, p. 6 ; cf. ATF 128 III 454 consid. 2.2 in fine "YUKON", ATF 91 I 50 consid. 3a "Monte Bianco", ATF 76 I 168 consid. 3 "Big Ben" ; arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 15.1.2 "BVLGARI" [publication ATAF prévue] et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 5.2 "Strela").

#### **E. 14.2.1.2**

S'il est présenté comme une montagne brésilienne, le "Pain de Sucre" est certes probablement connu du grand public suisse (cf. consid. 14.1.1.1). Or, en l'absence de tout élément permettant de confirmer un rattachement avec une montagne (par exemple par l'association au signe "PAIN DE SUCRE" des mots "Mont [du]" ou d'une image de la montagne en question) et/ou avec le Brésil (par exemple par l'utilisation des mots "Rio" ou "Brésil" ou de l'image du drapeau brésilien), il paraît difficile de considérer que le signe "PAIN DE SUCRE" est en premier lieu compris comme une référence à une montagne située à Rio de Janeiro (cf. arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 15.1.1 "BVLGARI" [publication ATAF prévue], B-5846/2017 du 25 juillet 2019 consid. 7.3.1.3 in fine "[gallo] [fig.]/ [gallo] [fig.]" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 5.2 "Strela").

#### **E. 14.2.1.3**

Il s'avère en effet que la montagne de Rio de Janeiro ne constitue que l'un des divers résultats fournis par le moteur de recherche [https:// www. google. ch](https://www.google.ch) sur la base du syntagme "pain de sucre" (annexe 3 jointe au recours ; cf. recours, p. 11 in limine). Il faut d'ailleurs relever que l'autorité inférieure ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme qu'"[u]ne recherche sur le moteur de recherche « google » permet [...] de démontrer aisément que le « pain de sucre » est connu par le public cible comme l'un des symboles de la ville de Rio de Janeiro" (réponse, p. 3 [ch. 6]). En effet, contrairement aux moyens de preuve fournis par la recourante (annexe 3 jointe au recours), les pièces auxquelles se réfère l'autorité inférieure (annexes 7-13 jointes à la réponse) ne reproduisent pas le résultat fourni par le moteur de recherche [https:// www. google. ch](https://www.google.ch) sur la base du syntagme "pain de sucre", mais constituent de simples reproductions de pages Internet diverses. Si ces documents ont sans doute été sélectionnés grâce aux résultats fournis par le moteur de recherche [https:// www. google. ch](https://www.google.ch) et qu'ils mettent en lumière - de manière plus ou moins explicite - le fait que le "Pain de Sucre" est l'un des symboles de Rio de Janeiro, ils ne permettent en aucun cas d'établir que le seul signe "PAIN DE SUCRE" est avant tout compris comme un nom géographique.

#### **E. 14.2.2**

Rien n'indique enfin que, à lui seul, le signe "PAIN DE SUCRE" est susceptible de désigner en premier lieu d'autres montagnes, clairement moins connues que celle de Rio de Janeiro (cf. consid. 12.2.2.2).

#### **E. 14.3.1**

Il doit dès lors être retenu que le signe "PAIN DE SUCRE" est avant tout perçu comme la désignation d'un bloc de sucre ou - notamment pour les personnes (même francophones) ne

connaissant ni une telle signification ni celles qui lui sont associées (cf. consid. 12.2.1-12.2.2.2) - comme une création originale basée sur trois mots français (et dépourvue de sens précis) ou, éventuellement encore (cf. annexe 3 jointe au recours), comme une marque de maillots de bain (cf. arrêts du TAF B-4532/2017 du 24 mai 2018 consid. 5.4-5.5 "HAMILTON", B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 7 "COS [fig.]", B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 6.5 "GAP" et B-6562/2008 du 16 mars 2009 consid. 6.4 in fine et 6.5 "VICTORIA [fig.]").

#### **E. 14.3.2**

Il n'y a en effet aucune raison de considérer qu'une signification géographique du signe "PAIN DE SUCRE" prédomine en lien avec les produits revendiqués en classe 14.

#### **E. 15.1.1.1**

Vu que le signe "PAIN DE SUCRE" n'est pas perçu avant tout comme un nom géographique (cf. Holzer, in : SHK 2017, art. 47 LPM nos 60 et 65), il ne peut pas, au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, être considéré comme une indication de provenance directe (cf. consid. 4.2.2.2 et 5.1.1-5.2.2.3), c'est-à-dire comme une référence explicite à une provenance géographique (cf. consid. 6.1.1).

#### **E. 15.1.1.2**

Peuvent ainsi rester ouvertes (cf. consid. 5.2.2.1) les questions de savoir, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.1), notamment si la montagne "Pain de Sucre" située à Rio de Janeiro est impropre à la fabrication des produits en cause (cf. recours, p. 7-8 ; réponse, p. 4 [ch. 11-14] ; réplique, p. 4-5) et si le signe "PAIN DE SUCRE" a un caractère symbolique (cf. recours, p. 5-7 ; réponse, p. 3-4 [ch. 7-10] ; réplique, p. 3-4).

#### **E. 15.1.2**

Le signe "PAIN DE SUCRE" ne peut pas non plus être considéré comme une indication de provenance indirecte (cf. consid. 6.2.4.2), c'est-à-dire comme une référence à une provenance géographique sans que cette provenance ne soit désignée de manière explicite (cf. consid. 6.2.1). En effet, qu'il soit perçu comme la désignation d'un bloc de sucre, comme une création originale dépourvue de sens précis ou comme une marque de maillots de bain (cf. consid. 14.3.1), le signe "PAIN DE SUCRE" ne saurait être qualifié d'emblème représentatif d'une provenance géographique spécifique (cf. consid. 6.2.3).

#### **E. 15.2.1**

Etant donné qu'il ne constitue pas une indication de provenance (directe ou indirecte) au sens de l'art. 47 al. 1 LPM, le signe "PAIN DE SUCRE" n'est pas, au sens de l'art. 2 let. c LPM, propre à induire en erreur en ce qui concerne la provenance géographique des produits en cause (cf. arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 8.2, 9 et 9.2 "CLOS D'AMBONNAY").

#### **E. 15.2.2**

Dans ces conditions, la question de la limitation de la liste des produits revendiqués (cf. consid. 8.1.3) aux produits de la classe 14 provenant du Brésil (annexe 2 jointe à la réponse, p. 1-2 ; cf. recours, p. 3 in limine) ne se pose pas.

#### **E. 16.1**

C'est ainsi à tort (cf. art. 49 let. a PA) que l'autorité inférieure refuse de protéger en Suisse le signe en cause en raison du fait qu'il est propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (cf. consid. 15.2.1).

#### **E. 16.2.1**

Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.

#### **E. 16.2.2**

Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (Moser/ Beusch/ Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2e éd. 2013, no 3.191 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2e éd. 2016, art. 61 PA no 10). L'autorité de recours ne saurait toutefois statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4 ; arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 19.2.2 "BVLGARI" [publication ATAF prévue] et B-6675/2016 du 19 juin 2019 consid. 9.4.1.2 "GERFLOR et GERFLOR Theflooringroup/ GEMFLOOR").

#### **E. 17.1.1**

En l'espèce, dans sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus), l'autorité inférieure se base uniquement sur l'art. 6quinquies let. B ch. 3 CUP, ainsi que sur l'art. 2 let. c, l'art. 30 al. 2 let. c et les art. 47 s. LPM (cf. consid. A.b.a).

#### **E. 17.1.2**

La protection en Suisse de l'enregistrement international en cause ne saurait dès lors être refusée sur la base d'un motif absolu d'exclusion autre que celui qui correspond à l'art. 2 let. c LPM (cf. arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 22.1.2.2 "BVLGARI" [publication ATAF prévue], B-2363/2015 du 11 octobre 2016, p. 2-3, "TITAN" et B-7416/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 et 3.6 "[emballage de praliné] [3D]").

#### **E. 17.2**

Aucun motif absolu d'exclusion au sens de l'art. 2 let. a LPM ou de l'art. 2 let. d LPM ne peut ainsi être retenu à l'encontre du signe en cause.

#### **E. 18.1.1**

Il ressort de tout ce qui précède que le motif d'exclusion prévu par l'art. 2 let. c LPM doit être écarté (cf. consid. 15.2.1) et que les motifs d'exclusion prévus par l'art. 2 let. a LPM et par l'art. 2 let. d LPM n'entrent clairement pas en ligne de compte (cf. consid. 17.2) (cf. arrêt du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 20 et 23.1.1 "BVLGARI" [publication ATAF prévue]).

#### **E. 18.1.2.1**

Dans ces conditions, il se justifie de statuer sur l'affaire au sens de l'art. 61 al. 1 PA (cf. consid. 16.2.2).

#### **E. 18.1.2.2**

Le recours est ainsi (totalement) admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié afin que la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'095'883 portant sur le signe "PAIN DE SUCRE" soit admise en lien avec l'ensemble des produits revendiqués en classe 14. Peuvent rester ouvertes la question de savoir si la recourante peut faire valoir le principe de l'égalité de traitement et la question du rôle des décisions rendues à l'étranger (cf. recours, p. 12-15 ; réponse, p. 5-6 ; réplique, p. 7 ; duplique, p. 2-3).

## **E. 18.2**

Il ne reste par conséquent qu'à statuer sur les frais et les dépens de la procédure de recours (consid. 19-20).

### **E. 19.1.1**

Vu le sort du recours (cf. consid. 18.1.2.2), la recourante obtient entièrement gain de cause. Les frais de procédure ne sauraient dès lors être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 in limine PA).

### **E. 19.1.2**

L'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 28 mars 2018 lui est restituée.

## **E. 19.2**

Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA).

### **E. 20.1.1**

La recourante, qui obtient entièrement gain de cause dans la procédure de recours (cf. consid. 18.1.2.2) et qui est représentée par une mandataire devant le Tribunal administratif fédéral, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1, art. 8, art. 9 al. 1 et art. 10 al. 1 et 2 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 20.1.2.1**

Dans ses conclusions, la recourante demande "l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour un montant de CHF 2'500" (cf. consid. B.a). Or, le simple fait d'articuler le montant des frais de représentation d'une partie ne saurait être considéré comme un décompte au sens de l'art. 14 al. 1 FITAF (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 15.2.1.3 "LOCKIT"). Il convient par conséquent de fixer les dépens de la recourante sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

#### **E. 20.1.2.2**

L'intervention de la mandataire de la recourante consiste, pour l'essentiel, en le dépôt du recours (cf. consid. B.a) et d'une réplique (cf. consid. D). En prenant notamment en considération le fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie - malgré tout - de fixer à Fr. 2'500.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours et de mettre cette somme à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 2 PA ; cf. arrêts du TAF B-151/2018 du 4 février 2020 consid. 25.2.1.2 in fine "BVLGARI" [publication ATAF prévue] et B-3234/2017 du 2 septembre 2019 consid. 9.2 "WEISSENSTEIN").

**E. 20.2**

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.