

# **BVGer B-3296/2009 vom 16. Februar 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-02-16, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3296\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3296_2009)

FR: TAF B-3296/2009 du 16 février 2010

IT: TAF B-3296/2009 del 16 febbraio 2010

## **Regeste**

Motifs absolus d'exclusion

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.

### **E. 2**

Aux termes de l'art. 2 let. d de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

#### **E. 2.1**

Conformément à l'art. 6ter al. 1 let. a et b de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), la Suisse est tenue de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. La Suisse a réglé de manière interne ce devoir de protection des noms et emblèmes des organisations internationales intergouvernementales en arrêtant la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (RS 232.23 ; ci-après : LPNE). En consentant à accueillir le siège européen de l'Organisation des Nations Unies, la Suisse a implicitement accepté de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de cette institution sur son territoire. La Suisse a ainsi été amenée à protéger expressément le nom et l'emblème des Nations Unies contre leur emploi par des tiers non autorisés (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 5 juin 1961 relatif à un projet de loi concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales [FF 1961 I 1334], p. 1335).

#### **E. 2.2**

A teneur de l'art. 1 al. 1 LPNE, il est interdit, sauf autorisation expresse du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, d'utiliser les signes suivants, appartenant à ladite organisation et dont la Suisse aura reçu communication : a. le nom de l'organisation (en toute langue) ; b. ses sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais) ; c. ses armoiries, drapeaux et autres emblèmes. L'art. 1 al. 2 LPNE étend l'interdiction aux imitations de ces signes. Selon l'art. 6 al. 2 LPNE, les marques de fabrique et de commerce contraires à la présente loi sont exclues du dépôt.

### **E. 2.2.1**

La protection accordée par la LPNE va clairement au-delà de celle prévue par l'art. 6ter CUP : d'abord, la LPNE interdit toutes les imitations et non seulement celles "au point de vue héraldique" ; en outre, l'emploi des signes protégés est proscrit dans les marques de services ; enfin, l'interdiction ne présuppose pas l'existence d'un danger de confusion. Peu importe donc que l'utilisation ou l'enregistrement du signe protégé soit ou non de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien avec l'organisation en cause ou que cette utilisation ou cet enregistrement soit ou non de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation (ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit. UNOX ; Joseph Voyame, *La protection des noms et emblèmes des organisations intergouvernementales en droit suisse*, in : *Conflits et harmonisation, Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Fribourg 1990, p. 645 s. ; contra : Mark Schweitzer, "UNOX [fig.]" : Absoluter Schutz für Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen, in : *Jusletter* du 8 février 2010). Il ressort de ce qui précède que l'enregistrement à titre de marque d'un signe visé par la LPNE ou d'une marque contenant un tel signe est exclu (Voyame, op. cit., p. 650). Lorsqu'il s'agit d'examiner si le signe revendiqué contient un élément qui tombe sous le coup de la protection de la LPNE, seul l'élément en question doit dès lors entrer en considération. L'impression d'ensemble qui se dégage du signe ainsi que les produits ou les services pour lesquels il a été déposé n'entrent en revanche pas en ligne de compte (ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.5 UNOX ; voir dans le même sens s'agissant de l'emblème de la Croix-Rouge : ATF 134 III 406 consid. 5.2 VSA Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmer).

### **E. 2.2.2**

Cette interdiction absolue d'enregistrer une marque contenant un signe distinctif des Nations Unies ou d'une autre organisation intergouvernementale souffre, selon le Tribunal fédéral, d'exceptions (ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.5 UNOX). Il s'agit plutôt de l'utilisation d'un sigle qui n'est pas visée par la LPNE (voir en ce sens : Voyame, op. cit., p. 650). Il peut en effet arriver que le sigle protégé, bien que repris servilement, acquiert une signification propre qui peut résulter d'un caractère descriptif en relation avec les produits et/ou les services désignés (par exemple : marque suisse n° P-345'022 "ESSO SUPER OIL" enregistrée pour des huiles pour moteur et des lubrifiants, où "OIL" est ici clairement descriptif des produits pour lesquels la marque est enregistrée et ne se rapporte ainsi pas à l'Organisation internationale du travail [OIL, étant son sigle en italien]). Cette autre signification peut également être inhérente au signe lui-même, en raison des autres éléments qui l'accompagnent, par exemple parce que les lettres qui constituent le sigle sont incluses dans un mot du langage courant ou dans un terme de fantaisie (par exemple : étoile, Pavoiline) ou du fait qu'il s'agisse d'une désignation générique dans le langage courant (par exemple : marques suisses nos P-443'175 "UNO DUE TRE" ou P-443'704 "WHO'S WHO IN SWITZERLAND" [WHO étant le sigle en anglais de l'Organisation mondiale de la

santé]). Dans ces hypothèses, l'utilisation du sigle protégé ne saurait être interdite, ce dernier ne pouvant manifestement pas renvoyer à une organisation intergouvernementale (ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.5 UNOX ; Voyame, op. cit., p. 650 s. ; Eugen Marbach, in : Roland Von Büren/Lukas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n. marg. 647). Il appert de ce qui précède que l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque demandée tout comme le libellé des produits ou des services revendiqués ne jouent un rôle que dans l'examen de l'existence d'une "exception". Autrement dit, l'existence d'un risque de confusion, à savoir la possibilité d'établir un lien entre les Nations Unies et le signe revendiqué compte tenu de l'impression d'ensemble de ce dernier ainsi que de la nature des produits et des services revendiqués, n'est pas pertinente (ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.6 UNOX).

### **E. 3**

En l'espèce, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de la marque suisse "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)", motifs pris qu'elle est, d'une part, contraire à la LPNE et, d'autre part, propre à induire en erreur pour les produits revendiqués qui ne sont pas à base de tabac. La recourante conteste cette appréciation et soutient que la décision attaquée viole les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi. Sous l'angle de la LPNE, elle allègue que les sigles des organisations internationales ne sont pas protégés de manière absolue, mais uniquement contre les risques de confusion par rapport à leur impression d'ensemble. Dans le cas d'espèce, les destinataires des produits revendiqués ne percevraient pas l'élément "UNO" contenu dans le signe litigieux comme un renvoi à l'ONU, cet élément faisant partie intégrante d'un signe composé d'un graphisme original ainsi que des termes "Virginia" et "Slims" qui n'évoquent pas cette organisation. La recourante prétend que le consommateur attribue à l'élément "UNO" la signification de "un" en italien, de sorte que dit élément désignerait un produit spécifique dans une ligne de produits du même genre. La recourante ajoute que l'ONU et les producteurs de tabac et d'articles pour fumeurs poursuivent des buts radicalement différents, ce qui permettrait également d'exclure l'existence d'un lien entre eux.

#### **E. 3.1**

La marque litigieuse - "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" - est un signe composé d'éléments graphiques et verbaux. L'élément graphique est formé d'un rectangle gris clair. Les éléments verbaux sont "UNO", "VIRGINIA", "SLIMS" et "VS". L'élément "VS", stylisé, est reproduit en gris foncé à plusieurs reprises et de manière ordonnée formant ainsi un motif de fond. Les éléments "UNO", "VIRGINIA" et "SLIMS" sont écrits en lettres majuscules blanches, disposés dans la moitié gauche du rectangle, alignés verticalement et orientés vers le bas. L'élément "UNO" est représenté dans une police d'écriture nettement plus grande que celle utilisée pour "VIRGINIA" et "SLIMS".

#### **E. 3.2.1**

Il ressort de ce qui précède que le signe dont la protection à titre de marque est revendiquée contient l'élément "UNO". Dit élément correspond au sigle en langue allemande de l'Organisation des Nations Unies et est ainsi protégé à ce titre en Suisse depuis le 1er juin 1962 (FF 1962 I 1083) (cf. art. 1 al. 1 let. b LPNE). Rien au dossier ne permet d'affirmer que la recourante a reçu l'autorisation expresse du secrétaire général des Nations Unies d'utiliser le sigle "UNO" dans ses marques ; elle ne le prétend au demeurant pas. Certes, le

signe litigieux n'est pas exclusivement formé de l'élément "UNO" ; et sa protection est revendiquée pour des produits issus de l'industrie du tabac, laquelle poursuit un but bien distinct des Nations Unies. Il n'en reste pas moins que le sigle en langue allemande des Nations Unies est repris sans altération dans le signe litigieux. Or, comme nous l'avons vu ci-dessus, l'utilisation d'un sigle protégé comme élément de marque est interdite par la LPNE, même en l'absence de risque de confusion. L'impression d'ensemble qui se dégage du signe "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" de même que les produits pour lesquels sa protection à titre de marque est revendiquée n'entrent, à ce stade, pas en considération (cf. ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.2 UNOX). Force est donc d'admettre que l'enregistrement du signe "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" se heurte, en principe, aux art. 1 al. 1 let. b et 6 al. 2 LPNE.

### **E. 3.2.2**

L'élément "UNO", représenté dans une police quatre fois plus grande que "VIRGINIA" et "SLIMS", est manifestement mis en évidence. L'élément litigieux n'est donc pas dilué dans la marque en cause ou dans un mot qui la constitue (cf. ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.1 UNOX). Certes, il est vrai que "uno" signifie également "un" en italien, que ce soit en tant que chiffre ou qu'article indéfini masculin. Il ne ressort cependant pas du libellé des produits revendiqués que ceux-ci seront exclusivement commercialisés en dose unique ou par pièce ; "UNO" ne revêt de surcroît pas un caractère descriptif quelconque en relation avec ces derniers. Enfin, le signe revendiqué en lui-même ne contient aucun indice, en particulier la présence du chiffre "1", qui permettrait de considérer qu'il convient d'attribuer à l'élément "UNO" cette acception. Force est donc de conclure que "UNO" n'a pas, dans le cas d'espèce, une signification propre évidente qui ne renvoie pas aux Nations Unies.

### **E. 3.2.3**

Il ressort de ce qui précède que le signe litigieux viole les art. 1 et 6 al. 2 LPNE et doit donc être exclu de la protection à titre de marque (art. 2 let. d en relation avec l'art. 30 al. 2 let. c LPM). Point n'est donc besoin d'examiner les arguments de la recourante s'agissant de l'élément "Virginia" et donc du caractère trompeur du signe litigieux ; au demeurant, le Tribunal administratif fédéral s'est déjà prononcé sur ces griefs dans un arrêt entré en force de chose jugée du 26 novembre 2009 (arrêt B-915/2009 Virginia Slims No. 602) et n'entend pas s'en écarter. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

### **E. 4**

Sur la base de huit enregistrements antérieurs de marques comportant un élément "UNO", la recourante se prévaut enfin d'un droit à l'égalité de traitement. L'Institut fédéral affirme pour sa part que, pour la plupart des enregistrements invoqués par la recourante, certains sont des cas isolés et d'autres datent de plus de huit ans. Ils ne reflèteraient dès lors pas sa pratique actuelle. Un autre enregistrement présenterait enfin un état de faits différent. Il ressort de ce que précède (cf. consid. 3) que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a qualifié le signe "UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.)" de contraire à la LPNE. Selon la jurisprudence, la recourante, en invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement, ne peut que se prévaloir d'une application de l'égalité dans l'illégalité. Le droit à un traitement égal dans l'illégalité ne sera reconnu qu'exceptionnellement, lorsque la pratique contraire au droit est constante et que l'autorité concernée donne à entendre qu'elle maintiendra cette pratique à l'avenir. Il s'agit ainsi d'observer une certaine retenue, des décisions incorrectes de l'IPI ne

pouvant servir indéfiniment de ligne directrice à sa pratique (ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4 et les réf. cit. UNOX ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6 Virginia Slims No. 602). En l'espèce, la recourante se réfère, dans son recours, à huit enregistrements antérieurs invoqués dans ses écritures du 3 janvier 2008 : CH 519'198 "PALLADON UNO" (enregistré en 2004), CH 500'372 "PROSECCO UNO LINEAVINI (fig.)" (enregistré en 2002), CH 491'509 "RESTAURANT UNO (fig.)" (enregistré en 2001), CH 481'990 "UNÔ" (enregistré en 2000), CH 479'852 "CAPITALE UNO" (enregistré en 2000), CH 473'856 "CREDIT SUISSE UNO (fig.)" (enregistré en 1998), CH P-443'401 "DILZEM UNO" (enregistré en 1996) et CH 340'733 "UNO ! (fig.)" (enregistré en 1985 ; cette marque ne figure plus au registre aujourd'hui). S'agissant de la marque "PROSECCO UNO LINEAVINI (fig.)", le Tribunal estime avec l'Institut fédéral que les autres éléments qui constituent ce signe, en particulier les mots italiens "Prosecco" et "Lineavini", ainsi que sa représentation graphique, confèrent à son élément "UNO" une acception propre, à savoir le sens du chiffre "1". La situation de faits du cas d'espèce est en conséquence suffisamment distincte de celle qui a conduit à cet enregistrement antérieur. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à l'égalité de traitement sur la base de cet enregistrement. Au demeurant, ce dernier date de 2002 et n'est donc plus très récent. Or, comme nous le verrons ci-après, la pratique de l'IPI en matière d'enregistrement de signes protégés par la LPNE est dernièrement devenue davantage restrictive. S'agissant des autres enregistrements antérieurs invoqués par la recourante, l'Institut fédéral les a clairement qualifiés de décisions isolées ou trop anciennes qui ne sont pas réputées pratiques de l'Institut. Il ne ressort ainsi pas de ces déclarations que l'autorité inférieure ait manifesté son intention de poursuivre une pratique contraire à la loi. Bien au contraire, dite autorité s'est dernièrement montrée particulièrement restrictive dans sa pratique, laquelle a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF 4A\_250/2009 du 10 septembre 2009 UNOX) ; le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'en écarter. Les conditions d'un droit à l'égalité dans l'illégalité ne sont donc manifestement pas remplies.

## **E. 5**

Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par Philip Morris Products SA doit être rejeté.

### **E. 5.1**

Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'500.- déjà versée. Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

### **E. 5.2**

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'IPI conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que l'Institut fédéral n'a pas droit à des dépens.

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