

BVGer B-3381/2010 vom 13. Juli 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-07-13, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3381_2010

FR: TAF B-3381/2010 du 13 juillet 2011

IT: TAF B-3381/2010 del 13 luglio 2011

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, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.

E. 2

La demande d'inscription de la marque «VICTORIA CUP» objet de la présente procédure a été déposée par la recourante le 6 août 2009, soit six mois seulement après le refus de l'IPI d'enregistrer un signe identique se référant aux mêmes produits et services. Il s'agit donc en réalité d'une requête de nouvel examen. Il ne ressort pas des faits constatés que les conditions obligeant une autorité à entrer en matière sur une demande de réexamen aient été réunies in casu, de sorte qu'on peut émettre de sérieux doutes quant à la recevabilité de cette seconde demande. Cela dit, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque, sans y être obligée, une autorité réexamine une affaire et rend une nouvelle décision au fond, les voies de recours habituelles sont également ouvertes contre cette nouvelle décision (voir arrêt du TF 4A.7/2002 du 7 février 2003 consid. 3 et les réf. cit.). Dans ces circonstances, la Cour de céans doit ainsi entrer en matière sur le recours et examiner la question de l'enregistrement en tant que marque suisse du signe litigieux.

E. 3

En l'espèce, l'autorité inférieure a admis la demande d'enregistrement en ce qui concerne les produits «papier et carton» de la classe 16, mais elle l'a rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classes 9, 16, 28 et 41. Dans son recours, la recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'enregistrement de sa marque «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués. L'objet du litige consiste donc à examiner si c'est à tort ou à raison que l'IPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués, à l'exception des produits «papier et carton» de la classe 16. Par ailleurs, le refus d'enregistrement du signe en question ne porte pas sur son caractère trompeur (art. 2 let. c LPM), mais uniquement sur son appartenance au domaine public (art. 2 let. a LPM), de sorte que seule cette dernière sera examinée in casu.

E. 4

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. 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 LPM). L'IPI rejette la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion (art. 30 al. 2 let. c LPM). L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion. Sont notamment exclus de la protection des marques les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a LPM). Le but de l'art. 2 let. a LPM est de protéger l'intérêt général à ne pas octroyer de manière injustifiée des droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes. En excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence (Eric Meier, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67, 69). Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive qui, partant, ne seront pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, ou ceux qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-958/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 Post ; Meier, op. cit., p. 68 ; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Markenrecht, vol. III/1, 2e éd., Bâle 2009, n° 243 ss, spéc. n° 247). Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance géographique (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 M/M-Joy ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 Madison ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 71 ss ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad art. 2 LPM). Sont descriptifs les signes désignant la nature, la composition, la qualité, la quantité, la destination, le but d'utilisation, la valeur, le lieu de provenance ou encore l'époque de production du produit ou de la prestation du service (ATF 118 II 181 consid. 3b Duo ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-958/2007 consid. 3 Post ; Willi, op. cit., n° 45 ad art. 2 LPM ; Cherpillod, op. cit., p. 72 s.). Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 in sic! 2005 278 consid. 3.3 Firemaster ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7413/2006 consid. 2.1 Madison ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 19 août 2002 in sic! 2003 34 consid. 6 Nidwaldner Wochenblatt ; Cherpillod, op. cit., p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 Choco Stars ; Meier, op. cit., p. 69). Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ;

arrêt du TF 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 in sic! 2009 167 consid. 4.1 Post ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 Mobility). Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 Felsenkeller). Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki).

E. 5

Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (Meier, op. cit., p. 69). En l'espèce, le signe litigieux revendique la protection pour les produits et services suivants : supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels (cl. 9) ; produits en papier et carton non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) (cl. 16) ; jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision (cl. 28) ; divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey (cl. 41). Il est admis et non contesté que ces produits et services sont principalement destinés au consommateur moyen.

E. 6

En l'espèce, le signe litigieux est composé de deux éléments verbaux, à savoir les termes «VICTORIA» et «CUP». Lorsqu'un signe est composé d'une combinaison de mots ou de plusieurs mots, il convient dans un premier temps de déterminer le sens de chaque élément et, ensuite, d'examiner si, en lien avec les produits et services revendiqués, il résulte du signe un sens immédiatement compréhensible (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5518/2007 du 18 avril 2008 consid. 4.2 et la réf. cit. Peach Mallow).

E. 6.1

Le terme anglais «cup» signifie principalement la tasse ou, en particulier dans le domaine du sport, la coupe (voir Le Robert et Collins, dictionnaire anglais-français, éd. 2007). Dans la mesure où les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 Seven/Seven for all mankind), l'on doit admettre que ces derniers comprendront aisément ce terme. En lien avec les produits et services revendiqués et en combinaison avec «VICTORIA», le consommateur moyen donnera clairement au terme «cup» du signe litigieux le sens de «coupe», ce qui n'est par ailleurs pas contesté par la recourante.

E. 6.2

Le terme «VICTORIA» possède plusieurs acceptions. Il désigne à la fois un prénom féminin, différents lieux géographiques ainsi que la victoire (issue du mot latin victoria). Le Tribunal administratif fédéral a récemment eu l'occasion de se prononcer sur le sens dominant du terme «VICTORIA» dans un arrêt du 16 mars 2009 (B-6562/2008) que l'Institut fédéral n'a par ailleurs pas attaqué au Tribunal fédéral. Il s'agissait dans cette affaire d'examiner si le signe composé de l'élément verbal «VICTORIA» et d'un élément figuratif en relation avec des services (notamment financiers, médicaux, assurances) des classes 35, 36, 42 et 44 était trompeur au sens de l'art. 2 let. c LPM. A cette occasion, le Tribunal administratif fédéral a d'abord retenu que le terme «VICTORIA» pouvait avoir, en

particulier pour le consommateur moyen, deux significations géographiques - à savoir l'Etat de Victoria dans le sud-ouest de l'Australie et la ville de Victoria, capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada - et deux significations non géographiques - à savoir la référence à la victoire issue du mot latin «victoria» et le prénom Victoria (consid. 6.3 à 6.3.4). Dans un second temps, le Tribunal a examiné quel était le sens dominant de ce terme (consid. 6.4). Il a souligné que tant la capitale de la province canadienne Victoria que l'Etat australien Victoria étaient des destinations touristiques - mais non des destinations de masse - lointaines à très lointaines de la Suisse. Il a ajouté qu'elles ne revêtaient pas d'importance économique ou politique particulière pour le consommateur suisse, raison pour laquelle elles suscitaient peu l'intérêt des médias suisses. Il a toutefois considéré que, malgré tout, ces deux lieux géographiques étaient susceptibles d'être connus, principalement, des acheteurs suisses intéressés par les destinations d'outre-mers. La signification géographique de «VICTORIA» n'étant pas particulièrement importante, le Tribunal a estimé que c'était sa signification non géographique, dans le sens du prénom féminin, qui prédominait en raison des personnalités célèbres ou connues qui portent ce prénom (en particulier la reine Victoria du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ainsi que la princesse Victoria de Suède, la princesse Victoria de Prusse, Victoria Beckham). Il a encore relevé qu'il était possible que les francophones et les italophones ainsi que les consommateurs ayant des connaissances de latin pensent en premier lieu à la «victoire». Il a ainsi considéré que les significations non géographiques du terme «VICTORIA» prédominaient, en particulier celle relative au prénom féminin. Les circonstances n'ayant pas changé depuis cet arrêt B-6562/2008, il n'existe aucun motif pertinent de s'écarter du sens dominant du terme «VICTORIA» qui y a été retenu, à tout le moins lorsque ce dernier n'est pas combiné avec un autre élément verbal ou figuratif susceptible d'en modifier le sens.

E. 6.3

Selon la jurisprudence, l'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage (sic! 2005 659 consid. 2 Globalepost, sic! 2005 284 consid. 3 Teleweb, sic! 2005 283 consid. 3 Microballs). Il convient ainsi encore d'examiner si, en lien avec les produits et services revendiqués, il résulte du signe litigieux «VICTORIA CUP» un sens immédiatement compréhensible pour le consommateur suisse moyen (voir consid. 6 ci-dessus).

E. 6.3.1

Pour l'IPI, le terme «VICTORIA» désigne notamment un élément géographique qui renvoie entre autres à un Etat du sud-ouest de l'Australie et à la capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada. Il souligne que le public suisse est habitué au fait que des compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu géographique» + «cup», de sorte que celui-ci comprendra le signe comme une «coupe se déroulant à Victoria». Il ajoute que le signe «VICTORIA CUP» renvoie ainsi, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination particulier, au contenu, au thème ou à la nature des produits et services revendiqués. Enfin, l'IPI relève que le fait que l'élément «VICTORIA» fait également référence à un prénom ou au terme latin de la «victoire» n'est pas déterminant, puisqu'il suffit qu'une des significations possibles du mot soit descriptive pour que le signe en question soit refusé à l'enregistrement. Quant à la recourante, elle soutient - en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 Victoria (fig.) - que le sens dominant du terme «VICTORIA» est celui du prénom féminin. Elle relève que les consommateurs comprendront ainsi la marque comme signifiant «Coupe Victoria», Victoria n'ayant pas

d'autre sens que celui du prénom. Elle ajoute qu'ils donneront éventuellement à la marque le sens de «coupe de la victoire», dès lors qu'une compétition se termine par la victoire d'un athlète ou d'une équipe et que le terme «VICTORIA» ressemble fortement au mot français «victoire» ou au mot italien «vittoria». Selon elle, une «coupe Victoria» ou une «coupe de la victoire» n'évoque pas d'idée particulière, de sorte qu'elle ne peut donc pas être descriptive de quelconques produits ou services.

E. 6.3.2

En l'espèce, il n'est pas contesté que le signe «VICTORIA CUP» sera perçu par le consommateur suisse moyen comme un renvoi à une compétition quelconque. En effet, la combinaison du terme «cup» précédé en particulier d'un nom de lieu (p. ex. Melbourne Cup, Istanbul Cup, Tampere Cup), d'un nom de famille (p. ex. Davis Cup, Spengler Cup, Stanley Cup) ou de certains noms communs (p. ex. Fed Cup, World Cup) est fréquemment utilisée pour désigner de tels événements. Comme l'a relevé l'IPI, le public suisse est habitué au fait que des compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu géographique» et «cup». Toutefois, on doit bien constater que des combinaisons «nom de famille» et «cup» ou «nom commun» et «cup» sont tout autant familières au public en question. Dans ces conditions, l'on ne peut pas, à l'instar de l'IPI, simplement déduire du fait que, la combinaison d'un lieu géographique et du terme «cup» étant connue, le consommateur suisse moyen comprendra sans effort de réflexion le signe litigieux comme une «coupe se déroulant à Victoria». Encore faut-il que le consommateur perçoive dans «VICTORIA» la référence à un lieu géographique. Or, contrairement par exemple à «Hong Kong» (Hong Kong Cup) ou «Melbourne» (Melbourne Cup), le terme «VICTORIA» possède plusieurs acceptions. Comme nous venons de le voir (consid. 6.2), il a été jugé que sa signification prédominante était celle du prénom féminin. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune raison pour que, combinée avec le terme «cup», ce soit la signification géographique qui prédomine, soit en d'autres termes pour que le consommateur suisse moyen perçoive sans effort de réflexion particulier le signe litigieux comme une «coupe se déroulant à Victoria». Cela est d'autant plus vrai que tant l'Etat australien que la capitale de la Colombie-Britannique au Canada sont des destinations lointaines ne revêtant pas d'importance économique ou politique particulière pour le consommateur suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 précité consid. 6.4). Il en irait différemment en présence, par exemple, d'une «Constance Cup» pour laquelle le consommateur suisse moyen percevra sans effort d'imagination particulier une ville du Sud de l'Allemagne proche de la frontière suisse ou le lac du même nom plutôt que le prénom féminin. In casu, la combinaison litigieuse peut ainsi signifier «Coupe Victoria», «coupe de la victoire» ou «coupe se déroulant à Victoria». Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des multiples significations du signe litigieux, on doit bien constater que le consommateur suisse moyen ne donnera pas immédiatement et sans effort de réflexion particulier de signification déterminée à «VICTORIA CUP». Autrement dit, parmi les divers sens du signe litigieux, aucun d'eux n'est particulièrement retenu par le public concerné ; au contraire, le signe en question est sujet à discussion par rapport à l'élément «VICTORIA». Dans ce sens, ce signe pourrait également constituer un cas limite (voir à ce propos : arrêt du TF 4A.6/1998 publié in sic! 1999 29 consid. 4 Swissline ; ATF 129 III 225 consid. 5.3 Masterpiece). Dans la mesure où le signe «VICTORIA CUP» ne revêt pas de signification claire, il ne peut en conséquence pas être descriptif des produits et services désignés en classes 9, 16, 28 et 41.

E. 7

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'IPI a refusé de procéder à l'enregistrement de la marque suisse n° 58617/2009 «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et services désignés dans les classes 9, 16, 28 et 41. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée annulé. 8.1. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante le 26 mai 2010 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 8.2. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens. Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI, RS 172.010.31), l'IPI est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique (al. 1). Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité (al. 2). Il est notamment chargé de l'exécution des actes législatifs relatifs aux marques (art. 2 let. a et b LIPI). Conformément à cette tâche, l'IPI a rendu la décision attaquée en son propre nom, de même qu'il a prélevé des taxes, en son propre nom également. Il convient ainsi de mettre à sa charge les dépens alloués à la recourante. Cette dernière a fait parvenir au Tribunal de céans une note d'honoraires pour un montant total de Fr. 4'000.-. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, la somme de Fr. 4'000.- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge de l'autorité inférieure.

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