

## **BVGer B-3812/2008 vom 6. Juli 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-07-06, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3812\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3812_2008)

FR: TAF B-3812/2008 du 6 juillet 2009

IT: TAF B-3812/2008 del 6 luglio 2009

### **Regeste**

Motifs absolus d'exclusion

### **Erwägungen**

#### **E. 5.1**

Conformément à l'art. 2 let. a LPM, un signe appartenant au domaine public peut cependant s'imposer dans le commerce comme marque pour les produits ou les services concernés et bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Un tel signe s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle connaisse le nom de cette entreprise (ATF 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller). La marque sera alors enregistrée avec la mention «marque imposée» (art. 40 al. 2 let. c de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111] ; DAVID, op. cit., n° 42 ad art. 2).

#### **E. 5.2**

L'imposition d'un signe du domaine public trouve toutefois ses limites dans l'existence d'un besoin de disponibilité absolu pour ce signe (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 M/M-Joy, 131 III 121 consid. 4.1 Smarties ; arrêt du TF précité 4A\_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 5 Post ; Jürg Müller, Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, in *Pratique juridique actuelle* [PJA] 2007 26, 27 ; Willi, op. cit., n° 164 ad art. 2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que l'assujettissement d'un signe à un besoin de libre disposition absolu ne peut être retenu que si l'emploi du signe concerné est nécessaire dans le commerce (ATF 134 III 314 consid. 2.3.3 M/M-Joy, 131 III 121 consid. 4.4 Smarties ; arrêt du TF précité 4A\_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 5.1 Post ; Cherpillod, op. cit., p. 85) ou, autrement dit, si le signe est indispensable à tous les concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties ; Meier, op. cit., p. 69 ; Emmanuel Piaget, Les signes dotés d'un caractère «presque distinctif» ou l'effet non désiré de l'arrêt «Felsenkeller» sur la marque de garantie contenant une indication de provenance, in sic! 2007 255, 261). Marbach relève que les expressions et les éléments indispensables au langage commun ne sont pas susceptibles de s'imposer (op. cit., p. 54). Cette condition ne saurait toutefois être examinée de façon générale pour certains signes mais uniquement au regard des produits et services auxquels ils sont destinés (ATF 131 III 121 consid. 4.4 Smarties). L'aptitude à constituer une marque valable ne peut être déniée pour des signes paraissant au premier abord banals, lorsque, dans un contexte spécifique, ces signes ne sont pas nécessaires au commerce dès lors qu'ils ne sont pas généralement utilisés et qu'ils peuvent être remplacés par de nombreux signes équivalents (ATF 134 III 314 consid. 2.3.3 M/M-Joy ; Piaget, op. cit., p. 262). La nécessité de laisser un signe à la libre disposition du marché s'apprécie au regard des besoins des milieux intéressés. Le contexte économique dans lequel le signe est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un rôle déterminant (Meier, op. cit., p. 69). En outre, dans l'examen du

besoin de libre disposition, il y a lieu de tenir compte non seulement des circonstances existantes lors de l'examen du signe, mais également des intérêts des concurrents potentiels futurs (Marbach, op. cit., p. 54 ; Piaget, op. cit., p. 262 ; ATF 128 III 454 consid. 2.1 Yukon). Les signes soumis à un besoin de libre disposition absolu ne sont pas susceptibles de s'imposer et ne peuvent être enregistrés même après un usage intensif (Marbach, op. cit., p. 54), même s'ils sont aptes à exercer la fonction d'une marque p. ex. suite à une campagne publicitaire intensive (Meier, op. cit., p. 69) ou même s'ils remplissent les conditions pour être considérés comme des marques imposées (ATF 131 III 121 consid. 2 Smarties ; Cherpillod, op. cit., p. 85).

### **E. 5.3**

Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu l'existence d'un besoin de libre disposition absolu pour des désignations telles que «beau», «belle», «bel», «bon», «fin», «super» ou «extra» (ATF 100 Ib 250 consid. 1), pour les termes «pain», «chaussure», «vêtement», «laine» et «coton» (ATF 64 II 244 consid. 1) ainsi que pour la désignation «suave» jugée indispensable au langage courant (arrêt du 4 novembre 1975 in Feuille suisse des brevets, dessins et marques [FBDM] 1976 24 consid. 3b). De même, la Haute Cour a relevé que le terme «amour», même représenté graphiquement par un coeur, ne pouvait de manière générale pas être monopolisé et devait rester à la disposition de tous (arrêt du 25 février 1992 in FBDM 1992 64 consid. 1 I ? you). Plus récemment, le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'un besoin de libre disposition absolu pour le terme «Post» en relation notamment avec les services d'acheminement et de distribution du courrier, confirmant ainsi une précédente décision du Tribunal administratif fédéral (arrêt du TF précité 4A\_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-958/2007 consid. 6.1.2). La CREPI a quant à elle considéré qu'étaient soumis à un besoin de libre disposition absolu les termes «Postkonto» en relation avec des services financiers (décision du 17 mai 1995 in Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 320 consid. 3), «Marché» en lien avec des services de restauration (décision du 7 avril 2005 in sic! 2005 653 consid. 8) et «Microlink» pour des câbles de liaison, de raccordement et de rallongement (décision du 15 octobre 1998 in sic! 1999 34 consid. 3). Elle a de même conclu que «Mirabell» était une désignation prescrite par la législation sur les denrées alimentaires et qu'elle ne devait ainsi pas être retirée de l'utilisation dans le commerce (décision du 29 septembre 1997 in sic! 1997 560 consid. 6).

### **E. 5.4**

Les arrêts récents du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral dans l'affaire «Post» ont suscité quelques remarques de la part de Ritscher. L'auteur fait valoir que la reconnaissance par ces deux instances d'un besoin de libre disposition absolu contrevient à l'art. 2 let. a LPM qui prévoit expressément qu'un signe du domaine public peut être enregistré à titre de marque suite à son imposition dans le commerce. Dans ce contexte, il soutient pour l'essentiel que le législateur n'a prévu un besoin de libre disposition absolu, qui exclut a priori une imposition dans le commerce, uniquement à l'art. 2 let. b LPM, soit pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (Michael Ritscher in sic! 2009 167, 172 ss). Dans son message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 21 novembre 1990, le Conseil fédéral a relevé ce qui suit s'agissant de l'art. 2 let. a LPM : «Le projet reprend une pratique reconnue de tout temps par la jurisprudence et la doctrine en réservant expressément la possibilité de transformer en

marque, lorsqu'il a été utilisé comme tel relativement longtemps, le signe issu du domaine public et qui dans le commerce s'est imposé comme un signe individualisant les produits (ou les services) d'une entreprise déterminée. Toutefois à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une expression couramment utilisée [référence à l'affaire "Suave" in FBDM 1976 I 24 consid. 3)]» (FF 1991 I 1, 19). Cette conception, définie par le Conseil fédéral, n'a pas été remise en cause par le Parlement qui, lors de ses débats, a adopté ladite disposition pratiquement sans commentaires (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1992 E 24 et 1992 N 398). La lecture de ce qui précède, et en particulier de la dernière phrase du message précité, laisse apparaître que le législateur entendait également exclure toute possibilité d'imposition dans le commerce s'agissant des expressions indispensables au commerce et qu'il ne l'envisageait pas exclusivement pour les marques de forme. Partant, la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral selon laquelle un besoin de libre disposition absolu peut également être reconnu à l'encontre de signes n'étant pas compris sous l'art. 2 let. b LPM ne contrevient nullement à l'esprit de l'art. 2 let. a LPM mais apparaît en conformité avec la volonté du législateur.

## **E. 6**

La question se pose dès lors de savoir si le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» doit être considéré comme frappé d'une indisponibilité absolue en lien avec les services désignés, soit en d'autres termes s'il doit absolument rester à la libre disposition du marché en tant que désignation indispensable. Cette question doit être tranchée préalablement à toute éventuelle démonstration de l'imposition ; si l'existence d'un tel besoin doit être reconnue, point ne sera besoin d'examiner une éventuelle imposition du signe dans le commerce pour les services en cause.

### **E. 6.1**

L'IPI considère que les éléments «RADIO» et «SUISSE ROMANDE» sont tous deux assujettis à un besoin de libre disposition absolu et que la manière usuelle dont ils sont combinés ne supprime pas le caractère indispensable pour le commerce du signe dans son ensemble. Il ajoute que le fait qu'un signe ne soit généralement pas utilisé dans le commerce ne suffit, à lui seul, pas à écarter l'existence d'un besoin absolu, en particulier dès l'instant où l'absence d'usage peut s'expliquer par des considérations étrangères au droit des marques. Concédant qu'il n'est pas en mesure de démontrer que des tiers utilisent les termes «RADIO SUISSE ROMANDE» pour leurs services, l'IPI indique que cette situation peut être expliquée par le monopole étatique en matière de radiodiffusion dont a bénéficié la recourante de 1931 à 1983. Il n'existe selon lui aucune impossibilité matérielle à ce que des tiers entendent viser la région suisse romande avec leurs diffusions radiophoniques. La recourante fait valoir que l'exclusion des signes indispensables au commerce vise les termes de base concernant le produit et le service, que le terme de base est en l'occurrence «RADIO» mais non la combinaison «RADIO SUISSE ROMANDE» et que de nombreux diffuseurs en Suisse romande peuvent être actifs sur le marché sans devoir se dénommer «RADIO SUISSE ROMANDE». Si ce signe s'avérait indispensable ou nécessaire aux radiodiffuseurs en Suisse romande, on devrait constater que ceux-ci y recourent pour présenter leurs services. Or, une recherche sur Google fait apparaître qu'aucun autre diffuseur en Suisse Romande, hormis la recourante, n'utilise cette désignation. Se prévalant ensuite des arrêts «Valser», «Weissenburger» et «Appenzeller», la recourante soutient qu'une dénomination géographique peut constituer une marque imposée malgré l'existence de concurrents dans la même région et qu'elle n'est ainsi pas assujettie à un besoin de libre

disposition absolu. Elle en conclut que «RADIO SUISSE ROMANDE» ne constitue pas un terme de base qui devrait impérativement rester à la libre disposition de tous les diffuseurs concurrents, ceux-ci pouvant faire référence à leur situation géographique en Suisse romande en prenant toutefois des mesures pour se distinguer de la marque «RADIO SUISSE ROMANDE».

### **E. 6.2**

De prime abord, il sied de relever que l'argument soulevé par la recourante selon lequel aucun autre diffuseur n'utilise aujourd'hui la combinaison «RADIO SUISSE ROMANDE» ne saurait à lui seul suffire à réfuter d'emblée un éventuel besoin de libre disposition absolu pour cette désignation. Ne peut en effet être retenu l'argument selon lequel l'existence d'une exclusivité effective démontrerait l'inutilité du signe pour les relations commerciales (MARBACH, op. cit., p. 55). A ce propos, le Tribunal de céans a relevé dans l'arrêt «Post» que le fait que les entreprises concurrentes n'utilisaient de manière générale pas le terme «Post» était compréhensible dès lors que la Poste Suisse avait bénéficié pendant une décennie d'une position monopolistique en vertu de la loi et que ceci ne suffisait pas à nier l'existence d'un besoin de libre disposition absolu (B-958/2007 consid. 6.1.2).

### **E. 6.3**

Il convient du reste de garder à l'esprit que certaines situations peuvent «justifier» la monopolisation d'une désignation. Ainsi, il n'existe pas de besoin de libre disposition lorsqu'une désignation est réservée par des dispositions légales ou que, p. ex., les services en cause ne peuvent être fournis que par un seul prestataire en vertu des dispositions légales (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7426/2006 du 30 septembre 2008 consid. 2.2 The Royal Bank of Scotland). En particulier, dans l'affaire «Swiss Army», le Tribunal administratif fédéral a en substance considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre à la création d'autres armées suisses dans le futur et qu'il n'existait pas de besoin de libre disposition à l'utilisation de cette désignation pour des tâches typiques d'une armée (B-3553/2007 du 26 août 2008 consid. 7.2). Dans le cas «The Royal Bank of Scotland», il a conclu que l'on pouvait pratiquement exclure que soit à nouveau conféré le privilège de se nommer ainsi, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de laisser cette désignation à la libre disposition des concurrents (B-7426/2006 du 30 septembre 2008 consid. 3.3). On peut enfin mentionner l'affaire «Grimselstrom» dans laquelle la CREPI avait laissé ouverte la question du besoin de libre disposition en tant que le recourant n'avait pas invoqué l'imposition du signe mais avait toutefois relevé, dans un obiter dictum, que la nécessité de laisser un signe à la libre disposition du public n'empêchait pas d'enregistrer le nom d'une région à titre de marque (pour autant que soit invoqué et démontré que celle-ci s'est imposée dans le commerce) lorsqu'un seul producteur entrait en ligne de compte pour des motifs d'ordre juridique et au regard des circonstances concrètes (décision du 4 juillet 2003 in sic! 2004 216 consid. 9). A cet égard, contrairement à l'opinion de la recourante, c'est à juste titre que l'IPI a examiné si d'éventuelles circonstances particulières du cas d'espèce auraient pu parler en faveur d'une monopolisation des termes «RADIO SUISSE ROMANDE», ce qui n'est in casu pas le cas, le monopole en matière de radiodiffusion dont jouissait la SSR ayant pris fin en 1983 comme nous le verrons ci-après (infra consid. 7.3).

### **E. 6.4**

Un besoin de libre disposition absolu doit sans conteste être retenu pour le premier élément du signe «RADIO» en relation avec les services visés. Comme telle et prise isolément, cette

indication générique ne pourrait pas être admise à l'enregistrement tant son emploi apparaît nécessaire pour le commerce. Les concurrents en sont en effet tributaires pour désigner leurs services en lien avec la radiodiffusion et il n'existe de surcroît pas d'alternatives équivalentes à disposition. La recourante l'admet du reste elle-même lorsqu'elle relève que «radio» est le «terme de base» indispensable au commerce.

## **E. 6.5**

Le second élément du signe «SUISSE ROMANDE» constitue une indication de provenance. On entend par là toute référence directe ou indirecte 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. 6.5.1**

Nul ne conteste en l'espèce que la désignation géographique «SUISSE ROMANDE» ne constitue pas une indication faisant croire à une provenance qui ne correspond pas à la réalité et qui serait ainsi propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (arrêt du TF 4A\_587/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.1 Calvi, prévu pour la publication, et les réf. citées).

### **E. 6.5.2**

Dans l'arrêt de principe «Yukon», le Tribunal fédéral a relevé que les indications de provenance directes, soit les noms de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays, appartiennent au domaine public et ne peuvent être inscrites comme marque car d'autres producteurs ou fournisseurs de service ne doivent pas perdre la possibilité de se lancer dans le même domaine économique. Ce n'est pas seulement le cas lorsque le public met en relation, à l'heure actuelle, une indication de provenance et un groupe de produits, mais aussi lorsque cette indication pourra dans le futur être utilisée par des entrepreneurs pour distinguer leurs produits (ATF 128 III 454 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a cependant identifié six cas dans lesquels l'utilisation d'un nom géographique est admissible. L'un d'entre eux concerne en particulier les indications de provenance qui se sont imposées sur le marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée (ibidem consid. 2.1.5 ; voir également l'arrêt du TF précité 4A\_587/2008 consid. 2.6.4 Calvi).

### **E. 6.5.3**

Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la désignation «Tavannes» s'était imposée en relevant qu'une marque, dépourvue théoriquement de valeur distinctive, pouvait acquérir par un long usage une signification spéciale et devenir propre à individualiser les produits d'une maison déterminée (ATF 59 II 207 consid. 1 Tavannes Watch Co/Favret Watch Tavannes). Il l'a également constaté pour la dénomination géographique «Sihl» pour une fabrique de papier en faisant valoir qu'un nom géographique utilisé pendant une longue période comme marque par un seul producteur pouvait perdre sa nature de signe libre et individualiser cette entreprise (ATF 77 II 321 consid. 1b Sihl/Silta et 92 II 270 consid. 2 Sihl/Cosil). La Haute Cour est arrivée à la même conclusion s'agissant de la dénomination «Weissenburger» pour une eau minérale utilisée depuis plus de 20 ans, en relevant que les noms de lieu ne pouvaient en principe pas former le contenu exclusif ou essentiel d'une marque dès lors qu'ils appartenaient au domaine public, mais que la jurisprudence admettait toutefois des exceptions lorsque des raisons particulières le justifiaient, soit par exemple que la désignation géographique s'était imposée (ATF 82 II 346 consid. 3a Weissenburger/Schwarzenburger). Elle a également reconnu le caractère de marque imposée s'agissant de la désignation «Appenzeller» pour du fromage en relevant d'une part

que la monopolisation de cette indication ne devait pas être acceptée facilement, en particulier pour un produit agricole tel que le fromage, et d'autre part que le public mettait cependant ce terme en relation avec le fromage commercialisé par la demanderesse, lequel ne provenait pas seulement des deux Appenzells mais aussi des cantons de St-Gall et de Thurgovie (ATF 128 III 441 consid. 1.4 Appenzeller Switzerland/Appenzeller Natural). Enfin, dans l'arrêt «Valser», le Tribunal fédéral a rappelé qu'un nom géographique indiquant la provenance d'un produit pouvait devenir un signe individuel lorsqu'il était utilisé durant une longue période à titre de marque par un seul producteur. Il a toutefois ajouté que plus la qualité de la marchandise dépendait des caractéristiques du sol ou d'autres circonstances locales, plus le caractère descriptif de la marque formée du nom du lieu était fort, et le besoin de laisser ce nom à la libre disposition d'autant plus important. On posera par conséquent des exigences d'autant plus élevées quant au point de savoir si la dénomination s'est imposée dans le commerce. Il a par ailleurs relevé que si une désignation géographique devenait une marque à la suite d'une imposition, les entreprises concurrentes qui s'installeraient ultérieurement au même endroit ne pourraient pas se voir interdire d'indiquer la provenance de leurs produits. Elles devaient toutefois veiller à se distinguer suffisamment de la marque prioritaire. Considérant que la marque «Valser» pour de l'eau minérale était en principe digne de protection à la condition qu'elle se soit suffisamment imposée dans le commerce comme signe de la demanderesse, le Tribunal fédéral a conclu que les constatations de fait à ce sujet manquaient dans le jugement attaqué, raison pour laquelle il l'a annulé et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (ATF 117 II 321 consid. 3a, 3c et 4 Valser/Passuger). A relever que les cas susmentionnés n'avaient pas trait à la question de l'enregistrement d'une marque mais concernaient l'examen d'un risque de confusion entre deux marques lors de conflits civils. Plus récemment, dans une affaire portant cette fois sur une demande d'enregistrement de la marque «Calvi», le Tribunal fédéral a relevé que la déposante avait certes prétendu que le nom de son entreprise s'était imposé mais a cependant ajouté qu'il ne ressortait pas des constatations de l'autorité inférieure, soit du Tribunal administratif fédéral, qu'elle en avait apporté la preuve, ce qui coupait court à la question (arrêt du TF précité 4A\_587/2008 consid. 2.6.4). Au demeurant, la présence au registre des marques suivantes, enregistrées en tant que marques imposées, peut être mentionnée à titre exemplatif : «HENNIEZ» pour des eaux minérales d'Henniez (cl. 32 ; n° P-412821), «APROZ» pour des eaux minérales naturelles d'Aproz (cl. 32 ; n° P-410368), «NENDAZ» pour des eaux minérales originaires de la commune de Nendaz (cl. 32 ; n° 515579), «BASEL» pour l'organisation de foires de montres (cl. 35 ; n° P-454575) ou «JURA» pour des matériaux de construction de provenance suisse (cl. 19 ; n° 528836).

#### **E. 6.5.4**

La majorité de la doctrine se fait écho de cette jurisprudence. Marbach soutient ainsi que le besoin de disponibilité pour des indications de provenance n'est jamais absolu et que des noms géographiques peuvent également s'imposer dans le commerce selon la jurisprudence constante, en ajoutant que celui qui forme sa marque à partir d'une indication de provenance ne peut empêcher que le même nom géographique soit utilisé par des tiers comme indication de provenance ou de siège (op. cit., p. 53 et 209). Cherpillod considère quant à lui qu'une désignation de la provenance géographique des produits ou services peut aussi devenir une marque imposée et que les concurrents de la même région peuvent toujours utiliser l'indication de provenance en question, à la condition de faire en sorte de se distinguer suffisamment de la marque prioritaire (op. cit., p. 86 ; voir également Ivan

Cherpillod, Les désignations génériques ou descriptives en droit des marques et des raisons sociales, in RSPI 1991 11, 14). Relevant que les indications de provenance ne doivent pas être monopolisées mais que l'imposition de tels signes est réservée, Willi fait valoir que, même en cas d'imposition, les tiers doivent pouvoir indiquer la véritable provenance de leurs produits ou services en veillant toutefois à ce que l'indication de la provenance ne conduise pas à des confusions (op. cit., n° 65 ad art. 2 et n° 6 des remarques préliminaires concernant l'art. 47). Flury, Hirt, Troller, Glaus, Simon et Maradan partagent également la conception selon laquelle les noms géographiques ne sont en principe pas dignes de protection sauf lorsqu'ils se sont imposés dans le commerce (Andrea E. Flury, Grundprobleme des Rechts der geographischen Herkunftsbezeichnungen, vol. 72, Berne 2003, p. 13 ; Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Berne 2003, p. 58 ss ; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 107 et 124 ; Urs Glaus, Die Geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Thèse Fribourg 1996, Bâle, p. 97 ss ; Jürg Simon, Der Beitrag des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum zum Schutz von Ortsnamen, ihrer Benutzer und der Konsumenten - Das geplante Spezialregister für geographische Bezeichnungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, in RSPI 1996 221, 225 ; Claudia Maradan, L'enregistrement des marques face à la nouvelle législation sur les appellations d'origine et indications géographiques protégées, in sic! 2000 84, 87). Il en va de même pour Dutoit et Vitali (Bernard Dutoit, Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d'origine : ombres et lumières, in Revue de droit suisse [RDS] 1993 I 271, 274 ; Sébastien Vitali, Champagne [Vaud] - La restriction progressive des droits d'utilisation d'une indication géographique homonyme, in sic! 2009 313, 319). David se montre en revanche plus réservé dans ses remarques formulées à l'encontre de l'arrêt «Appenzeller». Relevant que des indications géographiques peuvent également être monopolisées selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il soutient que la question du besoin de libre disposition pour de petites communes grisonnes ou des sources minérales se pose différemment que pour des cantons entiers et du fromage produit et commercialisé par une centaine d'associations et d'entreprises individuelles. L'auteur ajoute qu'une monopolisation de noms de lieu a, jusqu'ici, uniquement été admise, soit lorsqu'aucune autre entreprise n'était tributaire de ce nom en raison de la petitesse du lieu, soit lorsque les autres entreprises n'étaient pas devenues connues à cet endroit. Le fait selon lequel le terme «Appenzell» remplirait ces conditions n'est selon lui pas d'emblée évident (PJA 2003 428, 430 ; voir également David, op. cit., n° 40 ad art. 2). Piaget considère pour sa part qu'il peut exister un besoin (absolu) de libre disposition pour les indications de provenance directes qui appartiennent au domaine public et qui ne peuvent être enregistrées seules à titre de marque verbale (op. cit., p. 262). Enfin, Holzer expose que le fait de savoir si une indication de provenance géographique appartient aux signes assujettis à un besoin de libre disposition absolu est jugé avec controverse en exposant les positions précitées du Tribunal fédéral et de David (Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Berne 2005, p. 198 s.).

### **E. 6.5.5**

Il appert de ce qui précède que jurisprudence et doctrine, cette dernière dans sa majorité, s'accordent à reconnaître que des indications de provenance peuvent être admises à l'enregistrement à titre de marques pour autant qu'elles se soient imposées dans le commerce comme signe distinctif d'une entreprise déterminée et que la preuve de cette imposition ait été apportée, admettant par là implicitement que de telles indications ne sont

pas d'emblée soumises à un besoin de libre disposition absolu qui exclurait toute démonstration de l'imposition.

#### **E. 6.5.6**

L'IPI se dit conscient du fait que le Tribunal fédéral s'est exprimé sur l'imposition d'indications de provenance seules, en particulier dans les arrêts «Appenzeller», «Valser» et «Weissenburger», mais allègue que ce dernier a souligné à ces occasions qu'il s'agissait en premier lieu de peser les intérêts en présence. Selon l'IPI, c'est dans cette pesée des intérêts, qui revêt un caractère décisif dans le cadre du besoin de libre disposition absolu, que réside la différence majeure entre ces affaires et le cas d'espèce. Ajoutant que le Tribunal fédéral a examiné dans ces arrêts le besoin de libre disposition absolu de marques déjà enregistrées et que l'intérêt individuel était celui d'un titulaire d'une marque enregistrée depuis plusieurs années ayant développé des activités économiques en relation avec sa marque, l'IPI considère que les intérêts de la recourante à obtenir l'enregistrement de la marque ne prévalent pas l'intérêt collectif à garder à la disposition de tous ces termes descriptifs de l'essence même des services visés. Il allègue que les intérêts en présence diffèrent que l'on soit au stade de l'admission au registre ou d'un litige civil entre deux marques en ajoutant que les jugements civils pourraient ne pas tenir compte du besoin de libre disposition absolu avec la même résonance que les décisions de l'IPI dans le cadre de l'examen des motifs absolus. L'IPI relève que les marques victorieuses dans les arrêts «Appenzeller» et «Weissenburger» étaient des signes combinés, ce qui exclut le besoin (absolu) de libre disposition, que la marque verbale «Appenzeller» a, peut-être à tort, été portée au registre conséquemment à cet arrêt et que les circonstances anciennes de l'arrêt «Weissenburger» rendu en 1956 ne sauraient lier la pratique actuelle. Pour ce qui est du signe «Valser», il relève qu'il convient de garder à l'esprit que le village de Vals ne compte qu'une source d'eau minérale et que le besoin de libre disposition pour ce terme en lien avec de l'eau minérale est dès lors tenu pour pratiquement exclu, voire inexistant. Dans sa détermination du 2 février 2009, l'IPI relève encore qu'il existe des exceptions au principe selon lequel les indications de provenance directes sont soumises à un besoin de libre disposition absolu lorsque le caractère indispensable est dénié au vu des circonstances concrètes. Tel peut être le cas lorsqu'une source d'eau minérale est propriété exclusive du déposant et que les concurrents ne peuvent ainsi pas utiliser le signe en conformité avec les dispositions légales. Selon l'IPI, rien ne permet de penser qu'une telle exception existe pour l'indication «SUISSE ROMANDE». La recourante fait valoir que soit il existe un besoin de libre disposition absolu, soit il n'en existe pas, et que le fait que la marque soit déjà enregistrée ou fasse l'objet d'une demande d'enregistrement n'influe pas sur l'existence d'un tel besoin. S'agissant des arrêts «Appenzeller» et «Weissenburger», elle relève que c'est bien l'élément verbal de la marque qui a été considéré comme marque imposée et que l'on ne saurait considérer que l'on ait été moins avisé en 1956 qu'aujourd'hui. Elle soutient enfin que «Valser» a été admis comme marque imposée alors qu'un concurrent voulait également utiliser des marques comportant l'indication selon laquelle l'eau provenait du même endroit. En l'espèce, une lecture attentive des arrêts «Appenzeller» et «Weissenburger» montre que si les marques victorieuses constituaient certes des marques combinées, ce sont bien les termes en question qui ont été considérés comme imposés (ATF 128 III 441 consid. 1.4 in fine «... der Bezeichnung Appenzeller» et 3.3 «... der Begriff Appenzeller» ; ATF 82 II 346 consid. 3a «... die Bezeichnung Weissenburger»). S'agissant de l'affaire «Valser», il est en substance indiqué qu'en lien avec des démarches visant à acquérir une source à Vals, la défenderesse avait fait enregistrer diverses marques telles que «Optima Vals», «Piz Ault

Vals» ou «Primus Vals» notamment pour des eaux minérales provenant de Vals (ATF 117 II 321 lettre A de la partie Faits). Si ce passage laisse à penser qu'il existe vraisemblablement plusieurs sources d'eau minérale à Vals, il convient toutefois de relever que, à supposer même qu'il n'existe effectivement qu'une seule source d'eau minérale à Vals et que c'est cette circonstance particulière qui aurait permis la monopolisation du terme «Valser» au profit du seul propriétaire de cette source, l'examen des autres arrêts «Tavannes», «Sihl» ou plus récemment «Appenzeller» ne montre en revanche pas que le caractère impossible de ces désignations aurait été admis uniquement en raison de circonstances particulières de ce genre. A cela s'ajoute que la situation lors d'un conflit civil opposant deux marques ne diffère pas fondamentalement de celle se présentant au stade de l'admission au registre d'une marque. Dans le premier cas, le titulaire bénéficie certes d'une marque préalablement enregistrée qu'il a déjà pu utiliser durant plusieurs années, plus ou moins intensément ; le juge ne reconnaîtra toutefois le caractère imposé que sous certaines conditions. Le titulaire pourra ainsi produire des documents, des indications relatives au chiffre d'affaires ou au montant des dépenses publicitaires ou encore un sondage d'opinion. Quant à lui, le déposant d'une nouvelle marque peut obtenir son enregistrement à titre de marque imposée en rendant vraisemblable son imposition dans le commerce par le biais des mêmes pièces et informations. Enfin, le fait de constater l'imposition d'une marque déjà enregistrée lors d'un conflit civil revêt également une incidence certaine, p. ex. lorsqu'il s'agira de comparer la marque imposée à une autre marque dans le cadre d'une procédure d'opposition. On ne verrait dès lors pas pourquoi le juge civil se montrerait moins sévère que l'IPI dans la reconnaissance d'un besoin de libre disposition absolu et donc plus permissif dans la reconnaissance du caractère imposé d'une marque. Même s'il n'existe à vrai dire que peu d'alternatives à la dénomination géographique «SUISSE ROMANDE», telles que p. ex. «ROMANDIE» ou «ROMANDE», ou encore «SUISSE OCCIDENTALE», il convient d'admettre, au vu de ce qui précède, que ladite dénomination géographique doit être considérée comme étant en principe susceptible d'imposition.

#### **E. 6.6**

La différence essentielle existant entre la désignation «RADIO SUISSE ROMANDE» et l'ensemble des signes cités sous consid. 5 ci-dessus ayant été reconnus comme assujettis à un besoin de libre disposition absolu, dont «Post», réside dans le fait que l'on se trouve in casu confronté non pas uniquement à un terme intrinsèquement indispensable pour désigner la nature des services, mais à un signe résultant de la combinaison d'une indication générique assujettie à un besoin de libre disposition absolu et d'une indication de provenance qui s'avère, quant à elle, susceptible d'imposition et, partant, non soumise à un tel besoin. De l'avis du Tribunal de céans, le signe dont l'enregistrement est requis doit être apprécié en tenant compte des particularités de chacune de ses composantes. Aussi, l'on ne saurait se cantonner à la seule présence du terme «RADIO» pour en conclure que le signe, dans son ensemble, est assujetti à un besoin de libre disposition absolu, lors même que la seconde composante «SUISSE ROMANDE» est de nature à s'imposer. Priver le déposant de toute possibilité de démontrer que son signe s'est imposé sur le marché, et de ce fait refuser d'emblée son enregistrement, au motif qu'une seule de ses composantes est soumise à un besoin de libre disposition absolu apparaît par trop restrictif. Il faut au surplus garder à l'esprit que, pour être admis à l'enregistrement, faut-il encore que de tels signes combinant indication générique et désignation géographique se soient imposés dans le commerce. Or, au regard des conditions posées pour admettre une telle imposition, il y a lieu d'admettre que seule une part restreinte d'entre eux pourront être enregistrés à titre de «marque

imposée», ce qui n'aura à l'évidence pas pour conséquence d'élargir exagérément leur accès au registre des marques. Un examen sommaire dudit registre laisse par ailleurs entrevoir que l'IPI ne s'est lui-même pas montré aussi strict dans sa pratique dans d'autres situations analogues en admettant à l'enregistrement diverses marques combinant une indication générique et une indication de provenance. Ainsi, ont été admis à titre de marques imposées les deux signes «RADIO MONTECENERI» et «RADIO BEROMÜNSTER» pour des services de transmission radiophonique, respectivement de télécommunication (cl. 38 ; n° P-440579 et n° P-445531), qui appartiennent tous deux à la SSR. Ont de surcroît été enregistrés les signes «RADIO ZÜRISSEE» pour des services de télécommunication (cl. 38 ; n° P-430814), ainsi que «RADIO PILATUS» et «RADIO BASEL 1» pour des services de diffusion de programmes radio (cl. 38 ; n° 489199 et n° 514376). Le registre témoigne également de la présence des signes suivants admis en tant que marques imposées : «HOTEL BASEL» pour des services d'hébergement d'hôtes (cl. 42 ; n° 463317) ; «FOIRE DE BALE» pour les services d'organisation de foires (cl. 41 ; P-406703) ; «FETES DE GENEVE» pour des services de divertissements et activités culturelles (cl. 41 ; n° 491513) ; «MISS SUISSE ROMANDE» pour des services d'organisation de concours de beauté (divertissement) (cl. 41 ; n° P-432173) ; «Palace Hotel Luzern» pour les services d'hébergement d'hôtes (cl. 43 ; n° 522793) ; «THEATER BASEL» pour des activités culturelles (cl. 41 ; n° 493708). Au regard de ce qui précède, et contrairement à l'opinion de l'IPI, il y a lieu de conclure que le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» n'est, dans son ensemble, pas soumis à un besoin de libre disposition absolu en lien avec les services désignés des classes 38 et 41 et que cette combinaison est par conséquent susceptible d'imposition.

## **E. 7**

Considérant, à tort, que le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» était soumis à un besoin de libre disposition absolu en lien avec les services désignés des classes 38 et 41, l'IPI ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si la recourante avait suffisamment rendu vraisemblable l'imposition du signe «RADIO SUISSE ROMANDE» en lien avec ces services. La recourante relève avoir déjà produit devant l'IPI un certain nombre d'éléments qui devraient, à son sens, permettre au Tribunal de céans de considérer que le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» constitue une marque imposée. Elle considère comme inutile le fait d'exiger un sondage d'opinion pour vérifier que le public connaît les programmes de la recourante sous ce nom. Il s'agit selon elle d'un fait notoire valant pour tous les services revendiqués des classes 38 et 41.

### **E. 7.1**

Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou du service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise mais le signe doit être assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6 Smarties, 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller ; DAVID, op. cit., n° 39 ad art. 2). Lors de la procédure d'enregistrement, il suffit que l'imposition d'une marque sur le marché soit rendue vraisemblable (ATF 130 III 328 consid. 3.2 Uhrband ; arrêt du TF précité 4A\_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 6.1 Post ; DAVID, op. cit., n° 42 ad art. 2). Il n'est ainsi pas indispensable que l'autorité compétente soit entièrement convaincue de la preuve de ce fait. Au contraire, une certaine vraisemblance suffit, mais demeure néanmoins nécessaire, même si l'autorité compétente admet encore la possibilité que tel ne soit pas le

cas (ATF 130 III 328 consid. 3.2 Uhrband). Le signe doit s'être imposé dans toute la Suisse et une simple réputation au niveau local ne suffit pas. Ceci n'exclut cependant pas une réputation locale du signe, tant que le signe est reconnu dans toute la Suisse comme un signe individuel par une certaine partie des destinataires (ATF 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller). Le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en question, ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également possible de déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé, si un mot y est perçu comme la marque de produits ou de services particuliers (ATF 131 III 121 consid. 6 Smarties). L'IPI exige en général une utilisation à titre de marque pendant une durée de dix ans, un signe pouvant toutefois s'imposer dans un laps de temps plus court (Directives de l'IPI en matière de marques 2008, p. 128 ; Marbach, op. cit., p. 57 ; David, op. cit., n° 39 ad art. 2). Le signe doit être utilisé dans la forme sous laquelle le déposant entend le protéger (Marbach, op. cit., p. 56) et ne peut s'imposer que pour les produits ou services pour lesquels il est effectivement utilisé (Willi, op. cit., n° 186 ad art. 2).

### **E. 7.2**

Aux fins de démontrer l'imposition du signe «RADIO SUISSE ROMANDE» pour les services visés des classes 38 et 41, la recourante se réfère notamment à une recherche sur Wikipedia avec «RADIO SUISSE ROMANDE» d'où il ressort que ces termes désignent «une unité d'entreprise du groupe audiovisuel public suisse SRG SSR idée suisse» et qu'elle «est le radiodiffuseur de service public en Suisse romande», ainsi qu'à une recherche identique sur Google faisant apparaître 811 résultats qui se rapportent tous à la Radio Suisse Romande. Elle poursuit en relevant que plusieurs autorités fédérales utilisent «RADIO SUISSE ROMANDE» pour désigner les programmes de la recourante et ses programmes, comme p. ex. le Département de la défense qui appelle à écouter la «Radio Suisse Romande» en cas d'alarme. Se référant à l'Association Presse Suisse qui rapporte que «la part de marché de la Radio Suisse Romande (RSR) a encore augmenté, passant de 56,7% en 2005 à 57,3% en 2006», la recourante fait valoir qu'une radio occupant une telle part de marché est nécessairement connue des milieux concernés. Elle fait ensuite état de divers articles de presse mentionnant la Radio Suisse Romande datés de 1983 à 2007 et tirés de la presse suisse alémanique et suisse italienne pour montrer que ces termes désignent la recourante et ses programmes dans toutes les régions linguistiques, en ajoutant que ces articles, même si certains sont postérieurs à la date de dépôt, établissent en outre une présence régulière et importante de cette marque dans les médias qui contribue à renforcer sa notoriété. Se prévalant par ailleurs du fait que le terme «RADIO SUISSE ROMANDE» est utilisé par la recourante depuis au moins 50 ans, elle souligne que la Radio Suisse Romande occupe près de 500 postes à plein temps, que sa part aux recettes de SSR SRG idée suisse est d'environ 25%, soit un chiffre d'affaires annuel d'environ 127 millions de francs, que les heures d'émission de la recourante s'élèvent à plus de 43'000 par an en moyenne et que les taux de pénétration 2005 s'élèvent à 763'000 auditeurs par jour en moyenne pour tous les programmes de la Radio Suisse Romande (voir sous : [www.srg-ssr.ch/fileadmin/pdfs/por2006\\_fr.pdf](http://www.srg-ssr.ch/fileadmin/pdfs/por2006_fr.pdf)).

### **E. 7.3**

La Société suisse de radiodiffusion (SSR) fournit un service d'utilité publique et remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision. Le Conseil fédéral lui octroie une concession (art. 23 à 25 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]). La SSR a été créée en 1931. Le monopole en matière de radiodiffusion dont elle jouissait a pris fin en 1983 avec l'octroi des premières concessions aux radios privées (<http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?siteSect=840&sid=9749209&cKey=1225353839000>). Fondée en 1922, la Radio Suisse Romande (RSR), qui fait partie du service public SRG SSR idée suisse, construit son offre autour de quatre chaînes (La Première, Espace 2, Couleur 3 et Option Musique), ainsi que de World Radio Switzerland (WRS). Elle a totalisé en 2008 une part de marché de 57,3% (voir sous : [www.rsr.ch/vie-de-la-rsr/qui-sommes-nous/la-rsr-et-ses-programmes/sv](http://www.rsr.ch/vie-de-la-rsr/qui-sommes-nous/la-rsr-et-ses-programmes/sv) ; [www.srg-ssr.ch/57.0.html?&L=1](http://www.srg-ssr.ch/57.0.html?&L=1)). En l'espèce, la part de marché totale de la Radio Suisse Romande (57,3% en 2008) ainsi que les forts taux de pénétration (environ 760'000 auditeurs en 2005 pour les quatre chaînes) démontrent la position de leader dont jouit ce diffuseur en Suisse romande et témoignent incontestablement d'un usage intense et prolongé du signe dont est cause, plus que cinquantenaire et dont la réputation dépasse les frontières romandes. Ces éléments permettent au Tribunal de céans de conclure, sans qu'il soit besoin d'exiger un sondage d'opinion, qu'en lien avec les services désignés des classes 38 et 41 le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» sera perçu par le public concerné comme la référence à une entreprise déterminée, soit celle de la recourante, et non pas comme le renvoi à n'importe quelle radio active en Suisse romande. L'IPI a d'ailleurs lui-même relevé dans son courrier du 27 novembre 2007 qu'au vu de la longue activité commerciale de la recourante, un sondage d'opinion n'était pas nécessaire pour démontrer l'imposition du signe pour les produits et services de la deuxième catégorie et que la démonstration d'un usage intense du signe pour ces produits et services devrait être suffisante pour admettre le caractère imposé, ceci dépendant de la force probante des pièces présentées. Il convient dès lors d'accorder au signe «RADIO SUISSE ROMANDE» le statut de marque imposée pour les services revendiqués des classes 38 et 41.

#### **E. 8**

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'IPI a refusé de procéder à l'enregistrement de la marque n° 1889/2006 «RADIO SUISSE ROMANDE» avec la mention «marque imposée» pour l'ensemble des services désignés dans les classes 38 et 41. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

#### **E. 9**

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. 3'000.- versée par la recourante le 17 juin 2008 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

#### **E. 10**

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 n'ayant pas présenté de note de dépens, une indemnité de Fr. 6'000.- (TVA comprise) lui est équitablement allouée à titre de dépens 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.