

BVGer B-6287/2007 vom 10. November 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-11-10, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6287_2007

FR: TAF B-6287/2007 du 10 novembre 2008

IT: TAF B-6287/2007 del 10 novembre 2008

Regeste

Motifs absolus d'exclusion

Erwägungen

E. 1

Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).

E. 1.1

En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2

La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

E. 1.3

Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable.

E. 2

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 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM, RS 232.11]). L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion de la protection des marques : sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les

services concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur (let. d). In casu, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 54466/2006 "Calvi (fig.)" pour tous les produits revendiqués au motif qu'elle était propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

E. 2.1

Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, les signes libres (ATF 130 III 113) et les indications de provenance géographique (ATF 128 III 454), les signes banals (ATF 131 III 121) ainsi que les indications génériques ou descriptives, soit les références aux particularités et aux propriétés du produit (ATF 131 III 121 ; Ivan Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 71 ss ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren / Lucas David [éd.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III, *Kennzeichenrecht*, Bâle 1996, *Markenrecht*, p. 33 ss ; Lucas David, in : *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz*, Bâle 1999, n° 5 ad. art. 2 LPM ; Christoph Willi, in : *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zurich 2002, n° 34 ad. art. 2 LPM). Selon une jurisprudence constante, de tels signes ou de telles indications doivent être directement mis en relation avec les produits ou les services concernés et être compris sans effort particulier d'imagination ou de réflexion pour être assimilés au domaine public (ATF 129 III 225 consid. 5.1, ATF 128 III 447 consid. 1.5). L'appréciation doit se fonder sur l'impression que laisse le signe sur les consommateurs ou sur les destinataires du produit (ATF 128 III 447 consid. 1.6, ATF 116 II 609 consid. 2c). Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont a priori dépourvus de caractère distinctif ou assujettis au besoin de disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 ; Eric Meier, *Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative*, in : *sic! 2005 Sonderheft 67* et les réf. citées, *sic! 2004 216* consid. 2, *sic! 2005 465* consid. 3.2). Lors de l'examen de l'aptitude d'un signe à constituer une marque, on tient compte de la fonction de la marque en tant qu'indication de provenance : la marque n'a pas en premier lieu pour but de distinguer des produits d'un genre identique ou différent, mais de signaler clairement le fabriquant et l'entreprise qui sont à l'origine des produits (ATF 114 II 171 consid. 2a). Autrement dit, la marque a d'abord pour finalité l'individualisation des produits en fonction de leur origine (ATF 122 III 382 ; Kamen Troller, *Précis du droit suisse des biens immatériels*, 2e éd., Bâle 2006, p. 62).

E. 2.2

Sont en outre exclus de la protection les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM). Une marque est trompeuse notamment lorsqu'elle est composée en partie ou entièrement d'une dénomination géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser que le produit vient du lieu ou du pays indiqué alors que ce n'est pas le cas (ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon, ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado [fig.]). En d'autres termes, le signe formé d'un nom géographique doit, pour être exclu de la protection, éveiller auprès du milieu concerné certaines attentes quant à la provenance du produit ou du service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7408/2006 du 21 juin 2007 consid. 4.2 *bticino* [fig.] ; décision de l'ancienne CREPI du 9 octobre 2002 consid. 7 in *sic! 2003 429 ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz*). Le Tribunal fédéral a défini dans l'arrêt Yukon (ATF 128 III 454 consid. 2.1) six types d'indications géographiques qui ne sont pas aptes à

susciter une telle attente et dont, par conséquent, l'utilisation ne sera pas trompeuse : les noms de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays qui ne sont pas connus en Suisse ; les noms qui en raison de leur contenu symbolique facilement reconnaissable sont perçus comme des noms de fantaisie ; les noms de lieu qui ne sont manifestement pas considérés comme un lieu de production, de fabrication ou de commercialisation ; les noms qui ne permettent pas de penser que l'objet ainsi dénommé provient de ce lieu ; les indications de provenance qui se sont imposées sur le marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée ; enfin, les indications de provenance qui sont devenues des indications de genre et qui n'ont plus de rapport avec le lieu de production. Pour sa part, l'ancienne CREPI a précisé qu'il faut tenir compte, dans certains cas, de l'impression d'ensemble du signe pour déterminer s'il constitue une indication de provenance, dès lors que des éléments verbaux supplémentaires peuvent permettre d'exclure certaines attentes quant à la provenance du produit ou du service (décisions de l'ancienne CREPI du 19 mai 2006 consid. 3 s. in sic! 2006 771 British American Tobacco Switzerland [fig.], du 15 mai 2006 consid. 2 in sic! 2006 769 Off Broadway Shoe Warehouse [fig.], du 12 avril 2006 consid. 3 s. in sic! 2006 681 Burberry Brit, du 6 mars 2006 consid. 3 in sic! 2006 586 Toscanol).

E. 2.3

Les désignations génériques ou descriptives autres que les indications géographiques sont considérées comme propres à induire en erreur lorsque les signes font naître dans l'esprit des consommateurs une idée trompeuse sur la nature ou la qualité des produits ou des services revendiqués. La marque crée des attentes concernant la composition, la fonction ou d'autres propriétés d'un produit ou d'un service qui ne peuvent pas être remplies (Cherpillod, op. cit., p. 93 s. ; Troller, op. cit., p. 111 ; Marbach, op. cit., p. 80 ; Willi, op. cit., art. 2 n. marg. 244 ; ATF 93 I 573 consid. 3 Diamalt ; sic! 2007 274 Champ). Pour ce type de désignations, l'Institut fédéral ne refuse d'enregistrer que les signes qui induisent manifestement en erreur, à savoir les signes qui éveillent une attente bien précise chez le destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie compte tenu des produits ou des services revendiqués (Directives en matière de marques, Berne 2008, p. 95 s. et la réf. à sic! 2007 274 Champ).

E. 3

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).

E. 3.1

Dans son recours, la recourante allègue que, de par leur nature, les produits revendiqués ne s'adressent pas au grand public, mais à un public spécialisé du domaine de la construction et des équipements métalliques ; celui-ci connaîtrait bien le marché et ne penserait jamais que les produits qui lui sont livrés sont fabriqués dans la ville de Calvi, alors qu'il saurait que c'est le nom du fournisseur. Dans sa réponse à la mesure d'instruction du 11 avril 2008, elle précise que X. _____ S.p.A. compte environ 180 employés, avec un chiffre d'affaires de (...) Euros en Italie et de (...) Euros pour le groupe, filiales à l'étranger comprises. Elle a de plus joint des pièces tirées du site internet de la société X. _____ S.p.A. afin de démontrer que les produits revendiqués s'adressent à des spécialistes ou à des professionnels de la construction métallique. Dans sa réponse à la mesure d'instruction du 11 avril 2008, l'IPI considère pour sa part que, parmi les produits désignés, certains s'adressent principalement

à des spécialistes (profilés pour voies ferrées, matériaux de construction métallique pour voies ferrées, etc.), alors que d'autres produits sont d'usage courant (cadenas) ou réservés aux consommateurs moyens, bricoleurs amateurs (joints pour raccords de tubes, glissières, matériaux de construction métallique, boîtes à outils métalliques pour outils pour travailler le bois). L'autorité inférieure considère que le renvoi à la France demeure, que les destinataires soient des spécialistes ou non, dès lors que «le terme "Calvi" n'a pas d'autre signification particulière en relation avec les produits désignés qui pourraient être réputée connue de spécialistes en particulier et qui prédominerait le signe».

E. 3.2

Il ressort de la liste des produits revendiqués que certains produits sont susceptibles d'intéresser tant les professionnels que les consommateurs moyens. Dans un arrêt du 12 novembre 2007 (B-7424/2006 Bona consid. 3.2), le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs jugé que le bricolage, ou "do it yourself", prenait une place grandissante auprès des consommateurs suisses qui sont toujours plus nombreux à se procurer eux-mêmes les produits dont ils ont besoin pour leurs travaux. Dans le même sens, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a considéré que les produits de la classe 6 "Tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal, tuyaux et tubes en fonte, raccords métalliques pour les produits précédemment cités" notamment étaient susceptibles d'intéresser, de par leurs caractéristiques générales, tant le grand public, et notamment les "familiers du bricolage", qu'un public plus spécialisé et, nécessairement, plus attentif et avisé, constitué de professionnels, en particulier de la construction (décision du 22 mars 2007 T-364/05 ch. 63). Force est de constater que certains produits (notamment ceux concernant les voies ferrées) ne s'adressent qu'à des spécialistes, alors que d'autres (p. ex. les porte-outils métalliques ne faisant pas partie intégrante d'un autre objet et boîte à outils métalliques [pour outils pour travailler le bois]) concernent davantage le consommateur moyen.

E. 4.1

Les signes qui contiennent des indications de provenance nécessitent, par nature, un examen au cas par cas, de sorte que la jurisprudence est aussi diversifiée qu'abondante dans ce domaine. A titre d'exemples, les signes Colorado (fig.) pour des produits des classes 18 et 25 (ATF 132 III 770), Italia pour des disques, cassettes et autres supports de son enregistrés (arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 1979 consid. 2a-e in Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1980 p. 134 s.) et Phoenix pour des produits de soin du corps et de beauté de la classe 3 (décision de l'ancienne CREPI du 11 novembre 2003 consid. 3 ss in sic! 2004 428) ont été considérés comme des indications de provenance. En revanche, ont été admis à la protection des marques les signes Bellagio pour des produits des classes 29 et 31 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7411/2006 du 22 mai 2007 consid. 5 ss), Yukon pour des produits des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 et 32 (ATF 128 III 454) et British American Tobacco Switzerland (fig.) pour des produits et services des classes 34, 35, 36 et 41 (décision de l'ancienne CREPI du 19 mai 2006 consid. 2 ss in sic! 2006 771). Cette jurisprudence développée au cas par cas ne peut s'appliquer à de nouvelles occurrences qu'après un examen approfondi, car les indications de provenance ne peuvent pas être appréciées à l'aide de simples indices ou de critères abstraits. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral estime qu'il est, en règle générale, nécessaire d'établir plus clairement l'état de fait pertinent des marques comportant un élément géographique reconnaissable que pour les signes qui ne contiennent aucun élément de ce genre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7412/2006 du 1er octobre 2008 Afri-Cola et

B-7413/2006 du 15 octobre 2008 Madison). Toutefois, il serait disproportionné d'exiger systématiquement un sondage d'opinion ou d'autres moyens de preuve qui entraînent des frais excessifs. L'autorité amenée à juger de tels cas - que ce soit l'IPI ou le Tribunal administratif fédéral - doit plutôt établir les faits pertinents en recueillant ou en faisant recueillir les preuves raisonnablement exigibles en collaboration avec le déposant, respectivement le titulaire de la marque (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 269).

E. 4.2

En matière administrative, l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA). Ce devoir existe indépendamment du fardeau de la preuve du déposant d'une marque (MICHAEL PFEIFER, *Der Untersuchungsgrundsatz und die Officialmaxime im Verwaltungsverfahren*, Bâle 1980, p. 113 ss). Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à la recherche des faits pertinents, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Certes, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA) ce qui n'influence pas le fardeau de la preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; FRITZ GYGI, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2e éd., Berne 1983, p. 28 ; cf. également CLÉMENCE GRISEL, *L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative*, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 270 ss). Dès qu'un tel devoir de collaboration existe - ce qui est en particulier le cas dans les procédures d'enregistrement relevant du droit des marques que les parties introduisent elles-mêmes et dans lesquelles elles font valoir des droits propres - il s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières ne peuvent pas établir sans devoir engager des frais excessifs (ATF 128 II 139 consid. 2b, ATF 124 II 361 consid. 2b) ; ce devoir de collaboration porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties. Ainsi donc, le devoir de collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la partie tenue de les fournir (ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; MARBACH, op. cit., p. 148) de sorte que cette dernière ne peut, elle-même, déterminer le fardeau de la preuve. Les conséquences attachées au défaut de preuve sont réalisées si les moyens de preuve ne suffisent pas et si la procédure porte sur des questions de fait qui doivent être tranchées sur la base d'indices, qui ne satisfont pas ou pas entièrement le degré de preuve exigé (MARBACH, op. cit., p. 149). Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public (PIERRE MOOR, *Droit administratif*, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 264), le déposant d'une marque supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'il déduit des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (arrêt du TF 2A.343/2005 du 10 novembre 2005 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 5e éd., Zurich 2006, n° 1623 et les réf. cit.).

E. 4.3

Cependant, on ne peut pas déduire de la règle du fardeau de la preuve que le requérant a l'obligation de rendre vraisemblable déjà lors du dépôt de la demande que l'enregistrement de la marque revendiquée ne s'oppose pas aux motifs absolus d'exclusion. L'Institut fédéral vérifie si le signe contient d'éventuelles significations descriptives, géographiques ou illicites ou s'il existe d'autres irrégularités (art. 28 al. 2 LPM ; MARBACH, op. cit., p. 148). Il ne peut néanmoins pas refuser d'enregistrer une marque pour le seul motif que les moyens

de preuve joints à la demande ou résultant de l'instruction laissent apparaître la signification géographique d'un élément de la marque. Pour que l'enregistrement soit refusé, il faut au contraire des indices concrets propres à montrer que le signe est réellement compris, dans son ensemble et en relation avec les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est revendiqué, comme une indication de provenance, qu'il suscite une attente quant à la provenance correspondante de ces produits et services et, pour les signes ayant plusieurs sens, que la signification ayant une connotation géographique ne soit pas reléguée au second plan par une autre signification (ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado ; sic! 2006 771 consid. 3 British American Tobacco Switzerland [fig.] et sic! 2006 681 consid. 3 Burberry Brit). Comme la perception qu'ont les destinataires d'un signe ne peut pas être prouvée directement dans la mesure où il s'agit d'un fait interne, la preuve indirecte fondée sur un faisceau d'indices est admissible (ATF 128 III 390 consid. 4.3.2, ATF 98 II 231 consid. 5 ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, Berne 2001, n° 958, p. 185). L'autorité doit donc rechercher tous les indices concrets qui contiennent une signification géographique ou un autre sens ou qui éveillent d'éventuelles attentes quant à l'origine du produit pour autant que des moyens de preuve soient disponibles ou qu'ils aient été produits par une partie (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. marg. 268 s.). Font partie des moyens de preuve non seulement les recherches effectuées sur Internet, mais également la consultation des ouvrages scientifiques de référence, de la littérature spécialisée et des banques de données appropriées qui donnent des informations sur les conditions du marché (MATTHIAS U. STUDER, commentaire d'arrêt in sic! 2008 217, spéc. 218 s.). Parmi les différents types de preuves, l'art. 12 let. c PA prévoit les renseignements ou témoignages de tiers. L'autorité peut donc aussi demander des renseignements auprès d'autorités ou d'instituts spécialisés pour autant qu'ils s'expriment dans l'une des langues officielles. L'autorité doit rechercher tous les indices sans égard au fait qu'ils soient favorables ou à charge des parties. Elle doit apprécier les moyens de preuve en sopesant leur force probante sur la base des connaissances qu'elle a acquises par l'expérience. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) du déposant doit être respecté ; ce dernier doit avoir la possibilité de déposer, lui-même, ses propres moyens de preuve (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. marg. 271 ; WILLI, op. cit., art. 28 LPM n. marg. 17).

E. 4.4

Même si l'appréciation des moyens de preuves recueillis d'office ou produits par une partie révèle que le cercle des consommateurs cible associe la marque revendiquée à une attente quant à la provenance du produit ou du service, la possibilité du contraire ne peut cependant pas être exclue d'emblée. Il appartient alors au déposant d'apporter des moyens de preuve propres à le démontrer. Ce dernier supporte les conséquences de l'absence de preuves si les indices récoltés permettent d'associer clairement le signe à une indication de provenance géographique et que, malgré des efforts importants pour établir l'état de faits pertinent, les éléments recueillis n'atteignent pas un degré de preuve suffisant (MARBACH, op. cit., p. 149). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, la marque doit en principe être enregistrée et la décision finale laissée au juge civil dans l'hypothèse d'une éventuelle procédure ultérieure (ATF 130 III 328 consid. 3.2 Swatch, ATF 129 III 225 consid. 5.3 Masterpiece, ATF 103 Ib 268 consid. 3b Red & White). Ce principe n'est cependant pas valable pour les signes propres à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM, ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs selon l'art. 2 let. d LPM (MARBACH, op. cit., p. 32 ; Feuille suisse des

brevets, dessins et marques [FDMB] 1994 I 76 Alaska).

E. 5

Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a considéré que l'élément verbal "Calvi" était une indication géographique qui éveillait l'attente chez le destinataire suisse des produits revendiqués que ceux-ci provenaient de Calvi, de sorte que dit élément devait être considéré comme une indication de provenance pour lesdits produits. Il a en effet expliqué que, même si Calvi était essentiellement connue du public suisse comme destination touristique, il n'en demeurerait pas moins qu'elle pouvait entrer en ligne de compte, pour les destinataires des produits considérés, comme lieu de fabrication de ces produits, dès lors que, pour lesdits destinataires, Calvi était, au vu de ses caractéristiques, objectivement susceptible d'abriter une unité de production de ces produits. Il a également constaté que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que l'indication de provenance "Calvi" avait, accompagnée de l'élément figuratif contenu dans le signe en question et en relation avec les produits considérés, acquis une seconde signification, dans la mesure où elle n'avait produit ni sondage d'opinion ni autre document propre à le démontrer. Il en a donc conclu que le signe "Calvi (fig.)" ne pourrait être enregistré au registre suisse des marques pour les produits en cause de la classe 6 que si la liste des produits revendiqués était limitée à des produits provenant de France. Dans son recours, la recourante admet que Calvi est un lieu géographique, mais conteste qu'il puisse s'agir d'une indication de provenance pour les produits revendiqués. Elle refuse ainsi de limiter l'enregistrement de la marque à des produits provenant de France. Elle rappelle que la Corse a été italienne beaucoup plus longtemps que française. Selon elle, le public auquel les produits s'adressent n'est pas le grand public, mais un public spécialisé du domaine de la construction et des équipements métalliques, lequel ne pensera jamais que les produits en question sont fabriqués à Calvi, alors qu'il sait que c'est le nom de son fournisseur. Elle soutient que Calvi est un endroit de villégiature vivant exclusivement du tourisme, disposant de peu, voire d'aucune industrie et que le risque qu'une industrie correspondant aux produits revendiqués s'y installe est inexistant.

E. 6

En l'espèce, la marque contestée est composée de l'élément verbal "CALVI" et d'un élément figuratif représentant une pièce métallique (selon la recourante, un engrenage). Des moyens de preuve recueillis d'office ou de ceux fournis par les parties au cours de la procédure, il appert ce qui suit.

E. 6.1

La Corse comporte deux départements : la Haute-Corse et la Corse du Sud. La Haute-Corse comprend notamment Bastia (chef-lieu), Calvi, L'Ile-Rousse et Corte. Quant à la Corse du Sud, elle comprend en particulier Ajaccio (chef-lieu), Porto-Vecchio, Bonifacio, Propriano, Figari et Sartène. Calvi est donc une ville située dans le département de la Haute-Corse.

E. 6.1.1

Au recensement de la population de 1999, Calvi comptait 5'177 habitants (source de l'Institut national de la statistique et des études économiques [INSEE], www.insee.fr) pour une superficie d'environ 31 km² (www.villedecalvi.fr/fr/type4.php?visu=enville&enf=1 [pièce 3 du courrier de la recourante du 5 mai 2008] ; www.communes.com/corse/haute-corse/calvi_20260/). Première destination touristique de la Haute-Corse, Calvi - dont l'activité est de 70% dans ce secteur

(www.villedecalvi.fr/fr/type3.php?visu=hp&enf=12 [pièce 4 du courrier de la recourante du 5 mai 2008]) -, possède un aéroport et un port qui, pour l'année 2007, ont respectivement transporté 273'560 et 186'039 passagers (Observatoire régional des transports de la Corse [ci-après : l'ORTC], www.ortc.info). En saison, Calvi est sans doute la cité la plus occupée de l'île, surpassant Bonifacio et Porto-Vecchio (www.petitfute.com ; voir également Lonely Planet, Corse, 5e éd., p. 175). Des pièces produites par l'IPI dans le cadre de la mesure d'instruction, il appert que Calvi est une destination de vacances proposée en Suisse qui peut être atteinte par avion ou par ferry (cf. www.directferries.fr/corse.htm ; www.flugshop.ch ; www.air-glaciers.ch ; lastminute.travel.ch [pièces 4 à 8 du courrier de l'IPI du 8 mai 2008]). Il ressort également des pièces produites par l'autorité inférieure que les médias suisses (notamment Romandie News, Neue Zürcher Zeitung [NZZ] et 24Heures [pièces 9 à 11 du courrier de l'IPI du 8 mai 2008]) citent parfois Calvi dans le cadre de faits divers qui s'y passent ou dans la région (p. ex. attentats, tourisme). Les recherches effectuées par le Tribunal de céans montrent que plusieurs événements se déroulent à Calvi (www.villedecalvi.fr), dont le Festival du Vent (www.lefestivalduvent.com), le Calvi Jazz Festival (www.calvi-jazz-festival.com), la Rencontre d'art contemporain, le Calvi on the Rocks (www.calviontherocks.com) et les Rencontres de chants polyphoniques.

E. 6.1.2

La répartition de la valeur ajoutée de la Corse en 2004/2005 est de : 83% pour le tertiaire, 2% pour l'agriculture, 7% pour l'industrie et 8% pour le bâtiment et les travaux publics (BTP). Exclue du mouvement de révolution industrielle, la Corse compte le secteur secondaire le moins développé de France (voir www.corse.pref.gouv.fr/scripts/display.asp?P=COeco). La Corse n'a jamais affiché de vocation industrielle et n'a pas été en mesure de développer un secteur manufacturier important. Le tissu industriel de l'île est très hétéroclite ; à côté de certaines filières qui pourraient être qualifiées de constituées comme l'agroalimentaire, les industries extractives, l'imprimerie ou la production d'énergie, il existe des établissements importants isolés dans des secteurs spécialisés comme l'aéronautique, la téléphonie, la chaudronnerie ou les constructions métalliques. Au 1er janvier 2004, la Corse comptait 290 industries de biens d'équipement (comprenant la construction navale, aéronautique, automobile et ferroviaire, les industries du bois et du papier, la chimie et la parachimie, l'industrie du caoutchouc et la transformation des matières plastiques, la métallurgie et la transformation des métaux et les industries des composants électriques et électroniques), dont 149 en Haute-Corse. Sur ces 290 industries de biens d'équipement, 153 n'emploient aucun salarié, 113 emploient de un à neuf employés, 23 de dix à quarante-neuf employés et une cinquantaine employés et plus (voir www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=10354®_id=6). S'agissant du tourisme, la part de touristes français représentait 69% des nuitées pour la période allant de janvier à septembre 2004. Parmi la clientèle étrangère, les Italiens (29% des nuitées), les Allemands (15%) et les résidents du Royaume-Uni (13%) occupent, pour la même période, les trois premières positions, devant trois autres nationalités dont la fréquentation a progressé, soit les Suisses, les Suédois et les Belges (www.corse.pref.gouv.fr/scripts/display.asp?P=COeco).

E. 6.1.3

L'économie de la Haute-Corse est dominée par le secteur tertiaire (72,6% de la population active) en raison de l'importance du secteur administratif et du tourisme. Le secteur primaire, soit l'agriculture, représente 5,47%. Quant au secteur secondaire, il se divise en

deux : l'industrie (5,47%) et la construction (16,4%). L'activité industrielle est donc peu développée en Haute-Corse. Le manque de développement du secteur secondaire résulte largement des caractéristiques géographiques de la Corse ; la combinaison de l'insularité et du relief montagneux entrave la formation de marchés de taille critique permettant aux entreprises industrielles de bénéficier d'économies d'échelle (voir www.haute-corse.pref.gouv.fr/sections/dep_2b/economie/).

E. 6.2

Calvi est également le nom de lieux situés en particulier en Italie. Il ressort des pièces produites par l'autorité inférieure que Calvi est une ville située en Campanie (Italie) dans la province du Bénévent (<http://en.comuni-italiani.it/062/012> [pièce 1 du courrier du l'IPI du 8 mai 2008] ; <http://it.wikipedia.org> [pièce 2 du courrier de l'IPI du 8 mai 2008]). Au 1er janvier 2007, elle comptait 2'424 habitants (<http://demo.instat.it/pop2007/index.html>). Les recherches effectuées par le Tribunal de céans ont encore permis de notamment retenir les lieux ci-après qui contenaient le terme "Calvi". Calvi dell'Umbria est une ville située en Ombrie dans la province du Terni (www.comuni-italiani.it/055/008). Au 1er janvier 2007, elle comptait 1'844 habitants (<http://demo.instat.it/pop2007/index.html>). Moio de Calvi est une commune située en Lombardie dans la province Bergame. Au 1er janvier 2007, elle comptait 199 habitants (<http://demo.instat.it/pop2007/>).

E. 6.3

Le terme "Calvi" est également un nom de famille porté en Suisse (selon une recherche effectuée sur www.tel.search.ch, Calvi apparaît 46 fois en tant que nom de famille et 17 fois comme nom d'alliance). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité, dès lors que tous les résidents suisses portant le patronyme Calvi ne sont pas répertoriés dans l'annuaire. Ces chiffres ne sont donc pas à eux-seuls des indices pertinents suffisants à l'inverse des statistiques officielles. Néanmoins, contrairement aux prénoms, il n'existe aucune statistique portant sur le nombre de personnes qui ont un nom de famille commun. A côté du patronyme Calvi, plusieurs noms de famille, tels que Calvin, Calvia, Calvini, Calvino ou Calviello, commencent par "Calvi".

E. 7

Il convient d'apprécier ces différents moyens de preuve à la lumière des principes émis par la jurisprudence. Dans le cas d'espèce, la marque litigieuse est une marque combinée composée de l'élément verbal "Calvi" et d'un élément figuratif représentant une pièce métallique (selon la recourante, un engrenage).

E. 7.1

L'élément verbal "Calvi" Il ressort des considérants qui précèdent que le terme "Calvi" a un double sens, dans la mesure où il fait référence, d'une part, à différents lieux situés en Corse et en Italie et, d'autre part, à un patronyme, voire à d'autres noms de famille apparentés (cf. consid. 6.3). A cela s'ajoute que, comme nous le verrons ci-après (cf. consid. 7.1.3), le terme "Calvi" a une consonance italienne. L'ambiguïté créée par les différentes perceptions possibles du terme "Calvi" conduit à un manque d'homogénéité qui affaiblit son caractère distinctif en tant que dénomination géographique. En effet, les termes ayant plusieurs sens sont davantage susceptibles de devenir des noms de fantaisie, dans la mesure où leur sens est indéterminé.

E. 7.1.1

En l'espèce, l'IPI considère que, contrairement à Calvi (Italie), Calvi (Corse) est connue en Suisse, de sorte que cette dernière acception prédomine le signe litigieux et sera perçue comme un renvoi à la France. Pour sa part, la recourante admet que Calvi est une ville de Corse, mais doute du fait que le grand public suisse connaisse l'existence de cette ville et puisse géographiquement la situer. Elle estime que le terme "Calvi" a une consonance italienne, de sorte que, pour les personnes qui ne la connaissent pas, la ville précitée pourrait tout aussi bien être située en Italie qu'en France, voire même davantage en Italie qu'en France. Elle rappelle également que la Corse a été sous domination italienne durant de nombreux siècles. Selon elle, la désignation "Calvi" n'a donc aucune raison d'évoquer la France.

E. 7.1.2

La question de savoir si une désignation géographique est comprise comme une indication de provenance ou si elle a un caractère fantaisiste dépend en particulier de la renommée du mot en tant qu'indication géographique, de la relation de cette indication avec les produits - à savoir l'existence d'un rapport réel ou plausible entre cette indication et les produits revendiqués -, ainsi que la présentation de la marque et les indications complémentaires qui peuvent augmenter ou écarter le danger de confusion (ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon ; sic! 2006 681 consid. 2 Burberry Brit).

E. 7.1.3

Il convient en premier lieu de déterminer si Calvi (Corse) est connue du consommateur suisse moyen. Comme nous venons de le voir ci-dessus (consid. 6.1.1), Calvi compte environ 5'000 habitants. Il est ainsi établi qu'à côté d'autres villes corses comme Ajaccio (52'880 habitants), Bastia (37'884 habitants) ou encore Porto Vecchio (10'326 habitants), Calvi fait figure de petite ville (données de l'INSEE pour 1999). De même, tant l'aéroport que le port de Calvi ne sont pas les plus desservis de l'île. Il ressort en effet des données relatives à la répartition totale des passagers par aéroport établies par l'Observatoire régional des transports de la Corse pour l'année 2007 (www.ortc.info) qu'avec 273'560 passagers, l'aéroport de Calvi n'arrive qu'en dernière position des aéroports corses, loin derrière Ajaccio (1'024'345 passagers), Bastia (860'027 passagers) et Figari (341'008 passagers). Quant aux données relatives aux trafics passagers par type de vols, elles montrent que, pour les vols réguliers et charters étrangers en 2007, Calvi arrivent en seconde position avec 48'528 passagers, derrière Bastia (88'861 passagers) et devant Ajaccio (34'786 passagers) et Figari (26'611 passagers). Les trafics passagers avec l'étranger ne représentent ainsi que le 8% de la fréquentation totale aérienne, soit 198'800 passagers (www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=13457). Concernant la fréquentation des ports en terme de nombre de passagers pour l'année 2007, Calvi arrive en cinquième position avec 186'039 passagers, derrière Bastia (2'194'107 passagers), Ajaccio (981'622 passagers), L'Ile Rousse (282'155 passagers), Bonifacio (253'875 passagers) mais devant Porto Vecchio (91'932 passagers) et Propriano (106'461 passagers). Ces données relatives aux aéroports et aux ports doivent toutefois être relativisées, dans la mesure où le lieu d'arrivée des touristes n'est pas nécessairement le lieu dans lequel ils vont séjourner durant toutes leurs vacances. Ainsi, si Calvi n'est pas la ville la plus peuplée de l'île, ni celle dans laquelle le plus de touristes arrivent, il n'en demeure pas moins qu'elle figure parmi les escales les plus appréciées et fréquentées de l'île (voir Lonely Planet, op. cit., p. 175), voire même qu'elle est la cité la plus occupée de l'île en saison (www.petitfute.com). Au regard de ce qui précède et du consid. 6.1.1, il appert que Calvi est une destination touristique connue

de la Corse. Néanmoins, comme l'a relevé la recourante, il est manifeste que le terme "Calvi" a une consonance italienne qui tient au fait que la Corse a longtemps été sous domination italienne. D'ailleurs, il appert du consid. 6.2 ci-dessus qu'il existe également une localité appelée Calvi en Italie et d'autres comportant le terme "Calvi" dans leur nom. A cela s'ajoute que plusieurs noms de villes ou de villages situés en Italie se terminent également par la lettre "i", comme Bari, Capri, Cagliari, Napoli ou Rimini. A côté de cela, Calvi est également un nom de famille porté en Suisse ; il existe aussi des noms de familles proches, qui commencent par "Calvi", comme Calvia, Calvini ou Calvino (voir consid. 6.3 ci-dessus) qui eux aussi ont une consonance italienne. Par ailleurs, la plupart des noms de famille italiens se terminent par une voyelle et notamment par un "i", comme Puccini, Armani, Pavarotti ou Pausini. De fait, le consommateur suisse moyen reconnaîtra généralement les mots se terminant par "o", "a", "i", voire même "e", comme étant des mots appartenant à la langue italienne. Le "i" est significatif du pluriel. En effet, les noms/adjectifs se terminant par "o" ou "e" au masculin singulier tout comme les noms/adjectifs se terminant par "e" au féminin singulier prennent un "i" au pluriel (voir Rete1, Corso multimediale d'italiano per stranieri, Perugia 2000, p. 31). Il appert de tout ce qui précède que Calvi est certes une destination touristique connue de la Corse. Toutefois, pour les consommateurs suisses moyens qui ne sont jamais allés en Corse, c'est-à-dire pour une part relativement importante de ceux-ci, le terme "Calvi" évoquera, en raison de sa consonance italienne, plutôt l'Italie, que ce soit pour un lieu ou un nom de famille.

E. 7.1.4

Reste à examiner s'il existe ou non un rapport réel et plausible entre l'indication géographique Calvi (Corse) et les produits revendiqués. En l'espèce, les produits revendiqués par la marque litigieuse concernent des produits de la classe 6, à savoir précisément des produits industriels résultant de la transformation des métaux. Dans son courrier du 5 mai 2008, la société recourante indique en outre qu'elle est une société de 180 employés environ, avec un chiffre d'affaires de (...) Euros en Italie et (...) Euros pour le groupe, filiales à l'étranger comprises. Il s'agit donc d'une entreprise importante fabriquant des produits industriels résultant de la transformation des métaux. Comme nous l'avons vu ci-dessus (consid. 6.1), les caractéristiques géographiques de la Corse - soit la combinaison de l'insularité et du relief montagneux - mais également le fait que la Corse n'a jamais eu de tradition industrielle font que l'île n'est pas propice à accueillir de grandes entreprises de transformation de métaux, comme celle de la recourante. De fait, les industries importantes de biens d'équipement (comprenant notamment la métallurgie et la transformation des métaux) ne sont pas nombreuses en Corse, dès lors que, au 1er janvier 2004, 23 entreprises comptaient de 10 à 49 employés et seule une entreprise comptait 50 employés et plus. On peut dès lors exclure que le consommateur concerné - même s'il connaît Calvi -, que ce soit le consommateur suisse moyen ou le spécialiste du domaine de la transformation des métaux, s'attende à ce que les produits soient fabriqués en Corse et encore moins à Calvi, dont la renommée repose essentiellement sur sa citadelle, son port de plaisance et ses plages et qui, comme relevé ci-dessus (consid. 6.1.1), est une petite ville d'une superficie de 31 km² dont le tourisme représente le 70% de l'activité (voir ATF 128 III 454 consid. 2.1.3 et 2.1.4 Yukon). Au demeurant, le consommateur concerné, soit tant le consommateur suisse moyen que le spécialiste, n'a pas d'attente particulière quant à la provenance (géographique) des produits revendiqués par la marque litigieuse qui sont susceptibles d'être produits dans le monde entier. Pour ce genre de produits, il recherche davantage que la réalisation, la qualité ainsi que le service soient garantis et contrôlés par le déposant de la marque (cf. dans

le même sens pour des appareils électroniques et électriques : sic! 2005 890 consid. 6 La differenza si chiama Gaggenau).

E. 7.2

L'élément figuratif En l'espèce, la marque litigieuse comprend - en plus de l'élément verbal "Calvi" - un élément figuratif représentant une pièce métallique. Selon la recourante, l'élément figuratif représente un engrenage (selon la définition donnée par le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, ce dernier est un "système de roues dentées qui s'engrènent de manière à transmettre le mouvement d'un arbre de rotation à un autre arbre ; disposition, entraînement des roues de ce système"). Le spécialiste du domaine de la transformation des métaux reconnaîtra certainement qu'il s'agit d'un engrenage. Quant au consommateur suisse moyen, s'il est douteux qu'il y voit un engrenage, il n'en demeure pas moins qu'il reconnaîtra une pièce métallique. En conséquence, l'élément figuratif du signe litigieux ne rappelle en rien Calvi (Corse), mais constitue au contraire un élément descriptif des produits revendiqués, dans la mesure où il évoque clairement le domaine métallique. Comme nous venons de le démontrer ci-dessus (consid. 7.1.4), ce type de produits ne peut guère être fabriqué à Calvi.

E. 7.3

Il ressort de tout ce qui précède que le signe litigieux n'est, dans son impression d'ensemble, pas susceptible d'être assimilé à une indication de provenance. En effet, il a été établi que : premièrement, Calvi (Corse) est certes une destination touristique connue, mais que, en raison de sa consonance italienne, elle évoquera malgré tout davantage l'Italie pour le consommateur suisse moyen, tout particulièrement pour celui qui ne s'est jamais rendu en Corse ; deuxièmement, il n'existe pas de rapport réel et plausible entre ce signe et les produits visés ; et, enfin, l'élément figuratif de la marque ne rappelle en rien Calvi (Corse), mais évoque au contraire de manière certaine le domaine métallique. Dans ces conditions, le consommateur concerné ne verra pas le signe litigieux comme une indication de provenance, mais considérera au contraire le signe pris dans son ensemble comme une marque à caractère fantaisiste. Au demeurant, il est en outre plus que probable que les spécialistes du domaine de la transformation des métaux reconnaîtront dans le signe litigieux le nom de la société recourante quand bien même la raison sociale n'y figure pas. Ainsi, il appert de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré que le terme "Calvi" éveillait l'attente chez les destinataires suisses des produits considérés que ceux-ci provenaient de Calvi, de sorte que dit terme devait être considéré comme une indication de provenance desdits produits. Le signe litigieux ne peut en effet pas être considéré comme une indication de provenance, mais comme un nom de fantaisie, dès lors qu'il n'est pas descriptif et n'est pas à même de créer une association d'idées avec Calvi (Corse).

E. 8

Reste à examiner si le terme "Calvi" doit rester à la libre disposition de tous les concurrents intervenant sur le marché. Dans l'arrêt Yukon (ATF 128 III 454), le Tribunal fédéral a précisé que ce n'est pas 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 (consid. 2.1). Comme le souligne Meier (op. cit., p. 69), le contexte économique dans lequel le signe en cause est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un rôle important.

Ainsi, dans l'examen du besoin de libre disponibilité, il faut tenir compte non seulement des circonstances existant lors de l'examen du signe, mais également des développements à venir (Marbach, op. cit., p. 35 ; ATF 128 III 454 ; sic! 2004 216 consid. 9). Il appert des recherches effectuées dans le cadre de l'instruction que Calvi (Corse) est une petite ville d'environ 5'000 habitants pour 31 km²., dont le tourisme représente le 70% de l'activité et qui est essentiellement connue pour sa citadelle, son port de plaisance et ses plages. En outre, la Corse n'a jamais eu de vocation industrielle et ses caractéristiques géographiques (île et relief montagneux) entravent la formation de marchés de taille critique permettant aux entreprises industrielles de bénéficier d'économies d'échelle. De fait, les industries importantes de biens d'équipement (comprenant notamment la métallurgie et la transformation des métaux) ne sont pas nombreuses en Corse, dès lors que, au 1er janvier 2004, 23 entreprises comptaient de 10 à 49 employés et seule une entreprise comptait 50 employés et plus. Ainsi, les caractéristiques géographiques de la Corse, et dès lors celles de Calvi, n'étant pas susceptibles de changer, l'on peut exclure que le nom de Calvi puisse ou pourra être associé avec la provenance géographique des produits désignés.

E. 9

Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater que le recours est bien fondé et que la décision attaquée viole le droit fédéral. Le recours doit en conséquence être admis et l'Institut fédéral doit être chargé de procéder à l'enregistrement de la marque suisse no 54466/2006 "Calvi (fig.)" pour tous les produits revendiqués de la classe 6.

E. 10

Dans son recours, X. _____ S.p.A. demande subsidiairement la prise en compte des enregistrements communautaire n° 3 261 794 et international n° 824 959 comme indice du caractère enregistrable de la marque incriminée et, plus subsidiairement encore, l'enregistrement de la marque litigieuse au titre de la clause telle quelle de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04). Dès lors que le recours doit être admis pour les motifs exposés ci-dessus, point n'est besoin d'examiner plus avant ces questions qui peuvent être laissées ouvertes.

E. 11.1

En règle générale, 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]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui rembourser l'avance de frais de Fr. 3'000.- qu'elle a versée le 27 septembre 2007.

E. 11.2

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 et art. 7 ss FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). En l'espèce, la recourante n'a pas présenté de note de frais. Dans son recours, elle a toutefois conclu à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour un montant estimé à Fr. 2'500.-. Ainsi, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et de la conclusion précitée de la recourante, les dépens sont fixés à Fr. 2'500.- (TVA comprise) et mis à la charge de l'Institut

fédéral.

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