

# **BVGer B-7103/2009 vom 16. Februar 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-02-16, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7103\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7103_2009)

FR: TAF B-7103/2009 du 16 février 2010

IT: TAF B-7103/2009 del 16 febbraio 2010

## **Regeste**

Motifs absolus d'exclusion

## **Erwägungen**

### **E. 1**

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

### **E. 2.1**

La recourante a son siège en République de Macédoine. Cette dernière et la Suisse sont liées par l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM). Conformément à l'art. 5 al. 1 AM, l'Institut fédéral a la faculté de refuser de protéger sur le territoire suisse une marque internationale dont il a reçu la notification d'enregistrement au registre international des marques. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP). En l'espèce, l'Institut fédéral fonde son refus de protection en Suisse à l'encontre de l'enregistrement international "Jaffa-Upi (fig.)" sur l'art. 6quinquies let. B ch. 3 CUP ainsi que sur les art. 2 let. c et 30 al. 2 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11). Il a retenu que ladite marque internationale est propre à induire en erreur quant à la provenance géographique des produits revendiqués, l'élément "Jaffa" étant une indication de provenance géographique qui renvoie à l'Etat d'Israël.

### **E. 2.2**

Selon l'art. 6quinquies let. B ch. 3 CUP, les marques de fabrique ou de commerce pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Conformément à l'art. 2 let. c en relation avec l'art. 30 al. 2 LPM, les signes propres à induire en erreur ne peuvent bénéficier de la protection accordée aux marques et ne peuvent donc pas être inscrits au registre.

### **E. 2.3**

Pour déterminer s'il existe un risque de tromperie, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (voir Eugen Marbach, in : Roland Von Büren/Lukas David [éd.], Schweizerisches

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. marg. 565). C'est en effet l'impression qui peut naître chez le dernier acquéreur du produit (et non chez le spécialiste) qui est décisive. Si la marque n'est trompeuse que pour certains produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, la liste des produits ou des services doit être limitée en conséquence (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 94). Selon la jurisprudence, pour qu'un risque de tromperie soit admis, il faut que la marque soit trompeuse pour une part non négligeable des consommateurs (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit. Virginia Slims No. 602). En l'espèce, les produits revendiqués de la classe 32 - eaux minérales, sodas et autres boissons sans alcools, boissons de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons - s'adressent indiscutablement au consommateur moyen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7412/2006 du 1er octobre 2008 consid. 3 Afri-Cola).

#### **E. 2.4**

Des signes sont propres à induire en erreur notamment lorsqu'ils font croire à une provenance qui ne correspond pas à la réalité (voir art. 47 al. 3 LPM ; ATF 135 III 416 consid. 2.1 et les réf. cit. Calvi). Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le lecteur à penser que le produit vient du lieu indiqué. C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L'art. 47 al. 1 LPM définit de manière large la notion de provenance, ce qui signifie que la mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 et les réf. cit. Calvi).

#### **E. 2.5**

La recourante allègue que les destinataires des produits revendiqués percevront la marque en cause dans son ensemble ; que le fait que "Jaffa" et "Upi" soient séparés par un trait d'union n'incitera pas le consommateur à les dissocier l'un de l'autre ; et que l'ensemble verbal "Jaffa-Upi" est une désignation de fantaisie dénuée de toute signification géographique.

##### **E. 2.5.1**

La marque internationale en cause est un signe combiné d'un élément verbal et d'un élément graphique. L'élément graphique se compose d'un rectangle coloré dans un dégradé gris-jaune-azur. L'élément verbal, de couleur rouge et centré dans ledit rectangle, est formé des termes "Jaffa" et "Upi" séparés par un trait d'union.

##### **E. 2.5.2**

Jaffa est le quartier historique de la ville israélienne de Tel Aviv-Jaffa. Il s'agit également du nom de l'une des huit portes de la vieille ville de Jérusalem (Porte de Jaffa). Le terme litigieux fait enfin référence à une variété connue d'oranges produites principalement en Israël (oranges [de] Jaffa). Force est donc d'admettre que la marque internationale en cause contient un nom géographique qui renvoie à l'Etat d'Israël. De fait, la marque litigieuse est de nature à faire naître des attentes auprès des consommateurs quant à la provenance des produits revendiqués. L'élément "Upi" n'est quant à lui pas susceptible de modifier l'impression d'ensemble de ladite marque et d'exclure ainsi un renvoi à Israël (voir en ce sens : arrêts du TF 4A\_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 Afri-Cola ; arrêt du Tribunal

administratif fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 2.4.1 et 2.4.4 Virginia Slims No. 602). En outre, aucun élément figurant au dossier ne permet d'affirmer que le terme "Jaffa" aurait une autre signification ; la recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Au demeurant, à supposer que tel soit tout de même le cas, il lui appartenait, selon la jurisprudence, d'apporter des moyens de preuve suffisants à faire admettre une seconde signification prépondérante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 2.4.3 Virginia Slims No. 602). D'ailleurs, si l'on introduit le terme "Jaffa" dans le moteur de recherche sur Internet "Google", les premiers résultats qui apparaissent sont exclusivement consacrés à la cité israélienne de Tel Aviv-Jaffa. Force est donc d'admettre que la marque "Jaffa-Upi (fig.)" contient un nom géographique qui peut, en principe, être interprété comme une indication de provenance. Les arguments de la recourante quant à la manière dont le consommateur assimilera ladite marque sont, par conséquent, dénués de pertinence.

### **E. 2.6**

Pour ne pas tromper les clients potentiels, une indication de provenance doit être exacte (art. 47 al. 3 let. a et b LPM). Bien que l'art. 47 al. 4 LPM ne vise que les services, la jurisprudence a admis, pour les produits également, qu'il suffit qu'ils proviennent du pays désigné par le nom géographique (ATF 135 III 416 consid. 2.4 et les réf. cit. Calvi). En l'espèce, la recourante a refusé de limiter la provenance des produits revendiqués à l'Etat d'Israël. On peut donc en inférer que les produits de la classe 32 qu'elle se propose de commercialiser en Suisse ne proviennent ni de Tel Aviv-Jaffa, ni d'Israël. Aussi le nom géographique contenu dans la marque litigieuse donne-t-il une indication de provenance inexacte (art. 47 al. 3 let. a LPM), ce qui est de nature à induire en erreur.

### **E. 2.7**

Pour qu'une indication de provenance fautive soit prohibée, il n'est pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige particulier. Dès lors qu'un lien de provenance est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y ait effectivement une production concurrente au lieu indiqué. Ainsi, la marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe un risque de confusion pour les clients potentiels ; en conséquence, il n'est pas impératif d'établir que le public est effectivement trompé (ATF 135 III 416 consid. 2.5 et les réf. cit. Calvi). En l'espèce, Israël est un Etat économiquement développé. L'industrie agro-alimentaire y joue un rôle non négligeable (Ministère israélien des affaires étrangères, Israël en bref, in : [www.mfa.gov.il/MFAFR/Facts+About+Israel/ISRAEL+EN+BREF.htm](http://www.mfa.gov.il/MFAFR/Facts+About+Israel/ISRAEL+EN+BREF.htm)). S'agissant plus particulièrement du secteur des eaux minérales, il sied de relever que la multinationale Eden Springs, leader de la distribution de fontaine à eau, est un groupe israélien dont le siège a été déplacé en Suisse en 2000 (Le Temps, Eden Spring investira 10 millions en Suisse, 4 mai 2000). Force est donc de constater qu'un lien de provenance doit être considéré comme plausible.

### **E. 3**

Par exception aux principes qui viennent d'être rappelés, il est permis d'utiliser un nom géographique comme marque ou de le faire entrer dans la composition d'une marque si ce nom ne peut pas être considéré comme une référence à la provenance des produits ou des services (art. 47 al. 2 LPM). Pour trancher cette question, il faut analyser les circonstances propres au cas d'espèce (ATF 135 III 416 consid. 2.6 Calvi). Dans un arrêt de principe (ATF 128 III 454 Yukon), confirmé dernièrement dans l'arrêt précité Calvi, la Haute Cour a fixé

six cas dans lesquels l'utilisation d'un nom géographique est admissible. Il convient dès lors de les examiner un à un.

### **E. 3.1**

L'utilisation d'un nom géographique est admissible lorsque les clients potentiels ignorent qu'il s'agit d'un nom géographique et ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné (ATF 135 III 416 consid. 2.6.1 Calvi). Plus un lieu est isolé, inconnu et sans connotation particulière, plus il est probable qu'à l'étranger l'aspect géographique passera inaperçu et que ce nom sera considéré comme un nom de fantaisie (ATF 128 III 454 consid. 2.1.1 Yukon ; CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 46 des remarques préliminaires ad art. 47-51). La recourante ne prétend à juste titre pas que Jaffa serait inconnu du public suisse. Quant à l'Institut fédéral, il a exposé, dans son courrier du 22 juillet 2009, le résultat de recherches suffisamment approfondies à propos du quartier de Jaffa et de la ville de Tel Aviv-Jaffa - notamment sous les angles historique, économique, touristique et culturel - pour faire admettre qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu. De surcroît, Tel Aviv-Jaffa est reconnue par la Suisse comme l'une des capitales de l'Etat d'Israël, la seconde étant Jérusalem (Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], Israël en bref, in : [www.eda.admin.ch/eda/asia/visr/stairs.html](http://www.eda.admin.ch/eda/asia/visr/stairs.html)). C'est dire qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu ; il ne peut ainsi pas être assimilé à un nom de fantaisie.

### **E. 3.2**

Un nom géographique peut être utilisé comme marque si les clients ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu, parce que celui-ci revêt un pur caractère symbolique (ATF 135 III 416 consid. 2.6.2 Calvi). En l'espèce, on ne voit pas en quoi le mot "Jaffa", apposé sur les produits revendiqués, pourrait revêtir un caractère symbolique ; la recourante ne l'invoque d'ailleurs pas.

### **E. 3.3**

L'utilisation d'un nom géographique est admise lorsque celui-ci désigne un lieu peu habité ou en tout cas impropre à la production en cause, de sorte que personne ne pourrait concevoir qu'il s'agisse du lieu de provenance ; on cite habituellement, à titre d'exemple, le Sahara (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 Calvi). La ville de Tel Aviv-Jaffa est une métropole qui compte, en y incluant son agglomération, plus de 3 millions d'habitants. Il ne s'agit donc pas d'un lieu peu habité. Il en va d'ailleurs de même de l'Etat d'Israël en général, peuplé, comme la Suisse, de plus de 7 millions d'habitants (cf. DFAE, Israël en bref). Des sources d'eau potable se trouvent sur le territoire israélien, principalement dans le Nord du pays (Ministère israélien des affaires étrangères, Le Pays : L'eau, in : [www.mfa.gov.il/MFAFR/Realities+Israel/Pays/LE PAYS- L'eau](http://www.mfa.gov.il/MFAFR/Realities+Israel/Pays/LE+PAYS-L'eau)). L'eau potable ne fait en outre pas partie des importations principales de produits alimentaires en Israël (Ministère israélien des affaires étrangères, Une lettre d'Israël - Economie, in : [www.mfa.gov.il/MFAFR/Facts+About+Israel/Une+Lettre +d-Israel-+Economie.htm](http://www.mfa.gov.il/MFAFR/Facts+About+Israel/Une+Lettre+d-Israel-+Economie.htm)). Aussi peut-on présumer qu'Israël compte des producteurs d'eaux minérales, de sodas ou de sirops. D'ailleurs, comme nous l'avons vu ci-dessus, un acteur économique important sur le marché suisse des eaux minérales est un groupe israélien (cf. consid. 2.7). Force est donc d'admettre que les destinataires des produits en cause peuvent concevoir Jaffa (Tel Aviv-Jaffa), voire Israël, comme lieu de provenance des produits en cause.

### **E. 3.4**

Les noms géographiques peuvent aussi être utilisés pour distinguer les modèles d'une même marque, par exemple le téléphone "Ascona" (ATF 135 III 416 consid. 2.6.3 Calvi). Dans le cas présent, il n'apparaît pas, et la recourante ne le prétend pas non plus, que l'indication géographique serait utilisée pour distinguer les modèles d'une même marque. Ce cas de figure n'entre pas en considération.

### **E. 3.5**

Un nom géographique peut également être utilisé s'il est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une indication de provenance ; l'exemple classique de cette catégorie est l'eau de Cologne (ATF 135 III 416 consid. 2.6.5 Calvi). Il est vrai que le terme "Jaffa" désigne une variété d'oranges provenant du Proche-Orient. Cela étant, "Jaffa" n'est pas entré dans le langage courant pour désigner des eaux minérales, sodas et sirops, même si certains de ces produits peuvent être élaborés à partir d'oranges (dans cette dernière hypothèse, on devrait également se poser la question de savoir si la marque litigieuse n'est pas descriptive).

### **E. 3.6**

L'utilisation d'un nom géographique est admissible si celui-ci s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée (ATF 135 III 416 consid. 2.6.4 Calvi). C'est par exemple le cas de l'eau minérale Valser (ATF 117 II 321) et de la fabrication du papier Sihl (ATF 92 II 270). En l'espèce, pas plus le terme "Jaffa" que la marque internationale litigieuse dans son ensemble ne figurent dans la raison sociale de la recourante, Koktel Trejd D.O. On voit ainsi mal comment le nom géographique pourrait être considéré comme un renvoi à cette entreprise. Ce cas de figure n'est dès lors pas non plus réalisé.

### **E. 4**

Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que le terme "Jaffa" sera compris par les destinataires des produits comme un renvoi à la ville israélienne de Tel Aviv-Jaffa et, plus généralement, à l'Etat d'Israël et que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune des catégories d'exceptions développées par la jurisprudence. Il est vrai que le mot "Jaffa" n'est que l'un des éléments qui composent la marque "Jaffa-Upi (fig.)". Cela étant, le Tribunal fédéral n'opère pas de distinction selon que le signe contient, entre autres éléments, un nom géographique ou s'il se compose exclusivement d'un nom géographique (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.2 Calvi). Ainsi, du moment qu'apparaît un tel nom dans la marque, il éveille forcément chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné, à moins que l'on se trouve dans l'une des catégories d'exceptions examinées précédemment (cf. consid. 3).

### **E. 5**

Il appert de ce qui précède que le recours formé par Koktel Trejd D.O., mal fondé, doit être rejeté.

#### **E. 5.1**

Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur

litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante le 11 décembre 2009.

#### **E. 5.2**

Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

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