



## Arrêt du 8 juin 2017

---

Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège),  
Maria Amgwerd et David Aschmann, juges,  
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

---

Parties

**M H C S**,  
[...],  
représentée par Maître Laurent Muhlstein, avocat,  
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,  
[...],  
recourante,

contre

**Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI**,  
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,  
autorité inférieure.

---

Objet

Enregistrement international  
n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY".

**Faits :****A.**

**A.a** L'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY", basé sur une demande déposée en France le 3 décembre 2010 et désignant notamment la Suisse, est notifié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 15 décembre 2011. Il est destiné aux produits suivants :

Classe 33 : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; champagnes ; vins mousseux."

**A.b**

**A.b.a** Le 13 décembre 2012, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l'encontre de l'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY" en se basant sur l'art. 6<sup>quinquies</sup> let. B ch. 2 et 3 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), l'art. 2 let. a, c et d de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et l'art. 30 al. 2 let. c LPM. Elle estime que ce signe renvoie aux particularités des produits revendiqués, a un caractère trompeur et est contraire au droit en vigueur.

**A.b.b** Par courrier du 25 mars 2013, M H C S (ci-après : recourante), titulaire de l'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY", propose une limitation de la liste des produits revendiqués.

**A.b.c** Dans sa prise de position du 25 juin 2013, l'autorité inférieure maintient son refus pour manque de force distinctive et pour caractère trompeur du signe. Elle précise en outre la manière dont la liste des produits revendiqués doit être limitée.

**A.b.d** Par courrier du 15 juillet 2013, la recourante conteste la nature descriptive du signe en faisant principalement valoir le fait que le public suisse ne connaît pas le village d'Ambonnay. Elle accepte par ailleurs la limitation de la liste des produits proposée par l'autorité inférieure.

**A.b.e** Dans sa prise de position du 15 octobre 2013, l'autorité inférieure maintient son refus d'enregistrer le signe comme marque conformément à l'art. 2 let. a LPM. Elle soutient qu'Ambonnay est connu au moins des spécialistes dans le domaine des boissons alcooliques revendiquées.

**A.b.f** Par courrier du 19 novembre 2013, complété le 10 décembre 2013, la recourante conteste les motifs de refus selon l'art. 2 let. a LPM en se référant à la jurisprudence relative au besoin de libre disposition d'un signe enregistré à l'étranger.

**A.b.g** Dans sa prise de position du 27 mars 2014, l'autorité inférieure propose une nouvelle limitation de la liste des produits revendiqués tout en indiquant que le refus d'enregistrement selon l'art. 2 let. a et c LPM est maintenu.

**A.b.h** Par courrier du 16 mai 2014, la recourante accepte la limitation de la liste des produits proposée par l'autorité inférieure, à savoir :

Classe 33 : "Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne provenant d'Ambonnay (France) ; boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; tous les produits précités provenant d'Ambonnay (France)."

**A.c** Par décision du 25 août 2014 (ci-après : décision attaquée), l'autorité inférieure refuse la protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY" pour les produits précités (cf. consid. A.b.h).

**A.c.a** L'autorité inférieure estime que le signe en cause est compris dans le sens de "VIGNOBLE D'AMBONNAY", l'élément "AMBONNAY" renvoyant à un village français dans lequel "de grandes maisons de Champagne mondialement connues [se] fournissent pour leur production". Elle ajoute que le public cible des produits revendiqués est composé aussi bien "du consommateur moyen que du professionnel, le connaisseur". Elle indique que le fait que le village d'Ambonnay ait peu d'habitants ne saurait conduire à sa méconnaissance et affirme qu'il est connu des professionnels et/ou des connaisseurs. Elle considère dès lors que, vu qu'il suffit qu'il existe un motif d'exclusion du point de vue d'une partie des cercles intéressés pour qu'un signe ne soit pas admis à l'enregistrement, aucune des exceptions prévues par l'ATF 128 III 454 "YUKON" ne s'applique en l'espèce. Elle en déduit que le signe en cause contient une indication de provenance directe renvoyant à la France, qui est descriptive

de la provenance géographique des produits. Elle conclut donc que, combiné avec l'élément "CLOS", l'élément "AMBONNAY" forme "une indication descriptive quant à la provenance des produits, à savoir qu'ils proviennent d'un vignoble d'Ambonnay", qu'une telle combinaison manque de force distinctive, qu'elle appartient au domaine public et qu'elle est à ce titre exclue de la protection en tant que marque en relation avec tous les produits revendiqués en classe 33, conformément à l'art. 2 let. a LPM.

**A.c.b** L'autorité inférieure estime par ailleurs que l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" ne permet pas de conclure qu'une indication géographique étrangère doit être admise à la protection en Suisse sur la seule base du fait qu'elle est enregistrée dans son pays d'origine (cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2).

## **B.**

Par mémoire du 8 septembre 2014, la recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue par l'autorité inférieure le 25 août 2014. Elle prend les conclusions suivantes :

Annuler la décision de [l'autorité inférieure] du 25 août 2014 dans la procédure relative à la protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1'098'807 CLOS D'AMBONNAY,

Admettre à la protection en Suisse l'enregistrement international n° 1'098'807 CLOS D'AMBONNAY pour les produits suivants : "Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne provenant d'Ambonnay (France) ; boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; tous les produits précités provenant d'Ambonnay",

Mettre à la charge de [l'autorité inférieure] tous les frais et dépens de la procédure devant [l'autorité inférieure] et devant le Tribunal administratif fédéral,

Débouter [l'autorité inférieure] de toutes autres conclusions.

**B.a** Se référant notamment à l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE", la recourante estime que c'est l'admission de la marque à la protection dans le pays d'origine qui est décisive et qu'il n'appartient pas à l'autorité inférieure de prendre en considération le fait que d'autres producteurs du lieu en question pourraient avoir un droit à utiliser le signe si l'administration locale a considéré que tel n'était pas le cas (cf. consid. 6.1.2).

**B.b** La recourante dépose en outre les 100 premiers résultats obtenus pour "Clos d'Ambonnay" par le moteur de recherche <www.google.ch> qui

mettent tous en évidence le lien entre ce signe et "la Maison Krug (qui appartient au groupe LVMH, tout comme [la recourante], titulaire des droits immatériels relatifs aux champagnes dudit groupe) et qui met dans le commerce le fameux Champagne 'Clos d'Ambonnay'". Se référant encore à d'autres moyens de preuve qu'elle dépose, elle estime arbitraire de postuler que le signe "CLOS D'AMBONNAY" ne jouit pas d'un caractère distinctif concret. En conclusion, la recourante considère que le caractère distinctif du signe "CLOS D'AMBONNAY" est admis par la seule protection à titre de marque dans le pays d'origine de l'indication géographique et qu'il ressort des moyens de preuve déposés.

**C.**

Dans sa réponse du 19 novembre 2014, l'autorité inférieure conclut au rejet intégral du recours et à la mise des frais de la cause à la charge de la recourante. Elle transmet en outre son dossier complet au Tribunal administratif fédéral.

**C.a** L'autorité inférieure commence par indiquer que, s'il est vrai que les ordonnances administratives telles que les Directives de l'IPI ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins qu'elles sont largement prises en considération et que le juge peut en tenir compte. Elle ajoute que la décision attaquée ne s'écarte toutefois en aucun cas de la jurisprudence constante développée dans le contexte du cas d'espèce.

**C.b** L'autorité inférieure indique que, contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'a pas considéré que le signe en cause était soumis à un besoin de disponibilité, mais qu'il était dépourvu de caractère distinctif du fait qu'il décrivait la provenance des produits en cause.

**C.c** L'autorité inférieure répète par ailleurs que le fait qu'un signe ne soit pas soumis à un besoin de disponibilité n'exclut pas encore qu'il soit dépourvu de caractère distinctif. Elle soutient dès lors que c'est à tort que la recourante prétend qu'il conviendrait en l'espèce de s'abstenir d'examiner le caractère distinctif du signe en cause.

**C.d** L'autorité inférieure expose que les art. 22-23 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après : ADPIC [Annexe 1.C de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20)]) prévoient une définition nuancée de la notion d'indication de provenance selon la nature des produits à prendre en considération, plus précisément pour les vins et les spiritueux. Elle ajoute que, bien que l'art. 22 ch. 1 ADPIC ne prévoie

pas d'exception à la définition d'une indication de provenance au motif que le nom géographique ne serait pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits, il se recoupe dans les grandes lignes avec ce que prévoit l'art. 47 al. 1 et 2 LPM lorsqu'il est mis en relation avec le principe général de protection de l'art. 22 ch. 3 ADPIC, qui empêche l'enregistrement d'une indication de provenance comme marque s'il existe un risque de tromperie. L'autorité inférieure indique encore que, lorsqu'une indication de provenance est utilisée en relation avec des vins et des spiritueux, l'art. 23 ch. 2 ADPIC lui confère une protection additionnelle ; en effet, l'interdiction de l'utilisation d'une indication de provenance non exacte pour des vins ou des spiritueux est indépendante de l'existence d'un risque de tromperie, ce qui signifie qu'il n'importe pas de savoir si l'indication de provenance est connue ou non des destinataires. L'autorité inférieure en déduit que, pour qualifier d'indication de provenance un nom géographique utilisé pour des vins ou des spiritueux, il s'agit uniquement de déterminer s'il entre dans le cadre de la définition de l'art. 22 ch. 1 ADPIC, indépendamment de sa perception par les destinataires des produits.

L'autorité inférieure considère dès lors que "Ambonnay" constitue une indication de provenance au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'un lieu connu des destinataires des produits à prendre en considération. Elle ajoute qu'il sied toutefois de garder à l'esprit qu'un signe n'est jamais examiné *in abstracto*, mais en relation étroite avec les produits ou les services revendiqués. Elle poursuit en indiquant que, vu qu'Ambonnay dispose d'un vignoble réputé, il y a lieu de retenir que ce village est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés suisses, à tout le moins des cercles de connaisseurs, des spécialistes et des professionnels.

**C.e** L'autorité inférieure estime dès lors que le signe en cause comprend une indication de provenance combinée avec le terme "clos" et que, dans son ensemble, il est directement descriptif de la provenance des produits à prendre en considération, appartient de ce fait au domaine public et ne saurait être enregistré en application de l'art. 2 let. a LPM.

**C.f** Enfin, se référant aux moyens de preuve joints par la recourante à son recours, l'autorité inférieure indique que le caractère distinctif origininaire d'un signe s'apprécie de manière abstraite, sans tenir compte de l'usage du signe sur le marché, et qu'elle n'avait donc pas à évaluer le lien entre les produits en cause et la "maison Krug". Elle ajoute que la recourante n'a jamais demandé que le signe litigieux soit enregistré en tant que marque

imposée et n'a pas produit de moyens de preuve dans ce sens. Selon elle, bien que l'imposition comme marque puisse être invoquée au stade de la procédure de recours, les moyens de preuve déposés ne sont pas suffisants.

**D.**

Dans sa réplique du 29 décembre 2014, la recourante confirme les conclusions de son recours.

La recourante conteste l'argumentation de l'autorité inférieure et répète que, en l'absence du moindre caractère trompeur et d'un quelconque besoin de disponibilité en Suisse, le signe en cause doit être protégé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition du caractère distinctif concret. Elle considère en outre notamment que c'est à tort que l'autorité inférieure a nié le caractère distinctif concret au signe litigieux.

**E.**

Dans sa duplique du 4 février 2015, l'autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse.

**E.a** L'autorité inférieure estime notamment que la recourante mélange les notions de caractère distinctif originaire et de caractère distinctif dérivé. Elle répète que le signe en cause est dénué de caractère distinctif concret originaire et qu'il appartient dès lors au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

**E.b** L'autorité inférieure admet qu'il peut être déduit de l'argumentation développée par la recourante, tant dans son recours que dans sa réplique, qu'elle demande que le signe litigieux soit accepté en tant que marque imposée. Selon elle, il appartient au Tribunal administratif fédéral d'examiner la question du caractère distinctif dérivé, l'imposition pouvant être invoquée au stade de la procédure de recours. L'autorité inférieure précise à cet égard que le fardeau de la vraisemblance de l'imposition du signe en tant que marque repose uniquement sur la recourante et qu'il n'appartient pas à l'autorité de procéder à des actes d'instruction. Elle relève notamment que la recourante n'a pas apporté de nouveaux moyens de preuve dans sa réplique et que "les extraits des recherches [...] sur Google" déposés par la recourante en annexe à son recours ne démontrent en aucun cas la manière dont les destinataires des produits déterminants perçoivent le signe litigieux.

**F.**

Dans ses observations du 16 mars 2015, la recourante confirme les conclusions de son recours et de sa réponse.

La recourante indique notamment que, en niant au signe litigieux son caractère distinctif concret, l'autorité inférieure estime implicitement que l'examen de l'autorité étrangère est erroné et qu'elle peut lui substituer le sien, contrevenant ainsi clairement à la jurisprudence et à la doctrine.

**G.**

Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

**Droit :****1.**

**1.1** Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

**1.2** 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] ; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

**1.3** La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

**1.4** Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

**1.5** Le présent recours est ainsi recevable.

**2.**

**2.1** Par indication de provenance, on entend 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 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]).

## 2.2

**2.2.1** Selon l'art. 47 al. 2 LPM, les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c'est-à-dire les clients potentiels – comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM.

### 2.2.2

**2.2.2.1** Dans la mise en œuvre de l'art. 47 al. 2 LPM, la jurisprudence identifie six cas (qui constituent des exceptions à la règle d'expérience selon laquelle la mention d'un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance [cf. consid. 3.2.2.3]) dans lesquels un nom géographique n'est pas une indication de provenance (ATF 128 III 454 consid. 2.1-2.1.6 "YUKON" ; ATF 135 III 416 consid. 2.6-2.6.6 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.4 et 4.6 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.5 "COS [fig.]") :

- le nom géographique est inconnu des clients potentiels, qui ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné ;
- le nom géographique revêt un pur caractère symbolique, de sorte que les clients potentiels ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu (p. ex. : "Galapagos" pour des appareils de télévision ou "Pôle Sud" pour des armoires frigorifiques) ;
- le nom géographique désigne un lieu inhabité 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 (p. ex. : Sahara) ;
- le nom géographique est utilisé pour distinguer les modèles d'une même marque (p. ex. : téléphone Ascona) ;
- le nom géographique s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée ;

- le nom géographique est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une indication de provenance (p. ex. : eau de Cologne).

**2.2.2.2** Ce catalogue de six catégories n'est pas exhaustif (cf. ATF 128 III 454 consid. 2.1 *in fine* "YUKON" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.4 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.5 *in fine* "COS [fig.]"). Un nom géographique n'est par exemple pas non plus considéré comme une indication de provenance lorsqu'il est accompagné d'éléments figuratifs ou verbaux qui excluent qu'il puisse être compris comme une référence à la provenance des produits ou des services (FRAEFEL/MEIER, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2 LPM n° 139 ; cf. également : PHILIPPE GILLIÉRON, in : CR PI, art. 47 LPM n°s 16 et 18).

### **3.**

**3.1** La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM).

**3.2** L'art. 2 LPM est consacré aux motifs absolus d'exclusion. Sont en particulier 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 (art. 2 let. a LPM ; consid. 3.2.1), les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM ; consid. 3.2.2) et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM ; consid. 3.2.3).

#### **3.2.1**

**3.2.1.1** L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés.

**3.2.1.2** Le but de l'art. 2 let. a LPM est de protéger l'intérêt général à ce que des droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes ne soient pas octroyés de manière injustifiée. En excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence (ERIC MEIER, Motifs absolus d'exclusion : la

notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 69).

**3.2.1.3** Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, et les signes qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; arrêt du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 8.2 "COS [fig.]" ; MEIER, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 68 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2<sup>e</sup> éd. 2009 [ci-après : MARBACH, SIWR], n<sup>os</sup> 243 ss, spéc. n<sup>o</sup> 247). Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin de libre disposition sont fréquents (cf. arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.1 "WILSON" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n<sup>o</sup> 24).

**3.2.1.4** Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.]" ; M BUDGET/M-joy [fig.]" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 "MADISON" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 71 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2<sup>e</sup> éd. 1999 [ci-après : BaK 1999], art. 2 LPM n<sup>o</sup> 5 ; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 2 LPM n<sup>o</sup> 34). Sont descriptifs les signes désignant la nature, la composition, la qualité, la quantité, la destination, le but d'utilisation, la valeur, le lieu de provenance ou encore l'époque de production du produit ou de la prestation du service (ATF 118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; WILLI, op. cit., art. 2 LPM n<sup>o</sup> 45 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72 s.).

**3.2.1.5** Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 "MADISON" ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] MA-AA 13/01 du 19 août 2002, sic! 2003, p. 34, consid. 6 "Nidwaldner Wochenblatt [fig.]" ; CHERPILLOD, op. cit., p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception

qu'en a le public pertinent (arrêt du TAF B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars" ; MEIER, sic! 2005 Sonderheft, p. 67, p. 69). Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE" ; arrêt du TF 4A\_370/2008 du 1<sup>er</sup> décembre 2008 consid. 4.1 "POST" ; arrêts du TAF B-3381/2010 du 13 juillet 2011 consid. 4 *in fine* "VICTORIA CUP" et B-7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 "MOBILITY"). Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER"). Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa "Yeni Raki"). Enfin, il suffit que l'un des cercles de consommateurs déterminants perçoive le signe comme descriptif pour qu'il appartienne au domaine public (arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 4.2 et 5 *in fine* "NOBLEWOOD").

**3.2.1.6** Enfin, si la force distinctive s'apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants (cf. consid. 3.2.1.5), le besoin de libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 *in fine* "WILSON" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n° 23).

## **3.2.2**

**3.2.2.1** L'art. 2 let. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes propres à induire en erreur (cf. arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE").

**3.2.2.2** Un signe induit en erreur notamment lorsqu'il contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n'est en réalité pas le cas (arrêts du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.3 "WILSON", 4A\_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 3.2 "AFRI-COLA" et 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 "Champ" ; voir également : ATF 135 III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]", ATF 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2

"YUKON" ; arrêts du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 "COS [fig.]" et B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.1 "Strela").

Est en effet notamment interdit l'usage d'indications de provenance (art. 47 al. 1 LPM ; cf. consid. 2.1) inexactes (art. 47 al. 3 let. a LPM ; cf. arrêt du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 "Champ").

**3.2.2.3** Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée 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 (règle d'expérience). L'art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d'indication de provenance, la mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.3 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêts du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.4 "COS [fig.]", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.2 "Strela" et B-6402/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.1 "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE [fig.]").

**3.2.2.4** Un signe est exclu de la protection dès qu'il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels (cf. ATF 132 III 770 consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON"), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir que des consommateurs se sont effectivement trompés.

Un signe n'est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu'il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d'autres motifs (cf. consid. 2.2.1-2.2.2), il n'est pas compris comme une indication de provenance (ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON").

**3.2.2.5** Le caractère trompeur d'une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l'aune de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et le secteur des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (ATF 132 III 770

consid. 2.1 "COLORADO [fig.]", ATF 128 III 454 consid. 2.2 "YUKON" ; arrêt du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 "Champ").

**3.2.2.6** Lorsqu'un mot comporte plusieurs significations, il faut chercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (cf. arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.1.1 "INDIAN MOTORCYCLE"). N'est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l'impression d'ensemble d'une manière telle que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification (cf. arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.2 "WILSON" ; arrêts du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.6-3.7 [et les nombreux exemples cités] et 6.2 "COS [fig.]", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 3.3 "Strela" et B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 6 "LANCASTER" ; voir également : arrêt du TF 4A\_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 "AFRI-COLA" ; FRAEFEL/MEIER, in : CR PI, art. 2 LPM n° 140).

### **3.2.3**

**3.2.3.1** Enfin, l'art. 2 let. d LPM exclut de la protection les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

**3.2.3.2** Au sens de cette disposition, le droit en vigueur englobe tant le droit fédéral que les conventions internationales (arrêt du TF 4A\_674/2010 du 6 avril 2011 consid. 2 "Zacapa" ; arrêts du TAF B-2768/2013 du 2 septembre 2014 consid. 2.1 "SC Studio Coletti [fig.]" et B-3304/2012 du 14 mai 2013 consid. 2 "[fig.]").

## **4.**

**4.1** Il convient, dans un premier temps, de définir en l'espèce les cercles de consommateurs déterminants (cf. ATAF 2015/49 consid. 4-4.1 "LUXOR").

**4.2** Les produits alcooliques de la classe 33 revendiqués en l'espèce (cf. consid. A.b.h) s'adressent au grand public (cf. arrêt du TAF B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.2 *in fine* "BEC DE FIN BEC [fig.]/ FIN BEC [fig.]") suisse âgé de plus de 16 ans (cf. art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAIUOs, RS 817.02]), respectivement 18 ans (cf. art. 41

al. 1 let. i de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool [Lalc, RS 680]) – qui fait preuve d'un degré d'attention moyen, mais plutôt superficiel – sans perdre de vue le fait qu'ils sont également destinés au spécialiste de la branche – qui fait preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 4.2.2-4.2.4 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-4637/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", B-4297/2012 du 10 juin 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ARCTIC VELVET TRÖPFLI" et B-531/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.3 "GALLO/Gallay [fig]").

## 5.

Tant l'autorité inférieure (cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2) que la recourante (cf. consid. 6.1.2) justifient leur position en se référant à l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE". Il s'agit par conséquent d'analyser ici cet arrêt en détail.

### 5.1

**5.1.1** Dans l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE", la société recourante "S.T. Dupont SA" a son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse. Elle est titulaire de la marque verbale française "MONT-PARNASSE", enregistrée pour des produits des classes 14, 16 et 34. Elle est par ailleurs titulaire de la marque internationale "MONT-PARNASSE", qui est basée sur la priorité de la marque française "MONT-PARNASSE" et qui désigne notamment la Suisse (ATF 117 II 327 consid. A "MONT-PARNASSE").

**5.1.2** La société recourante "S.T. Dupont SA" recourt devant le Tribunal fédéral contre la décision par laquelle l'ancien Office fédéral de la propriété intellectuelle refuse d'accorder à la marque internationale "MONT-PARNASSE" la protection en Suisse (ATF 117 II 327 consid. B-C "MONT-PARNASSE").

### 5.2

#### 5.2.1

**5.2.1.1** Tout en affirmant que "Montparnasse" est connu du public suisse comme le nom d'un quartier d'artistes de Paris, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, en lien avec les produits revendiqués, le signe "MONT-PARNASSE" est un signe de fantaisie : *"Wie es sich damit verhält, muss indessen nicht entschieden werden, da die Frage für den*

*Verfahrensausgang unerheblich ist, wie sich im folgenden ergeben wird*" (ATF 117 II 327 consid. 1b "MONTPARNASSE").

**5.2.1.2** Le Tribunal fédéral ajoute que, pour la majeure partie du public suisse, le signe "MONTPARNASSE" est une allusion au nom du quartier parisien plutôt qu'une référence à la mythologie grecque (ATF 117 II 327 consid. 1b *in fine* "MONTPARNASSE" ; cf. ATF 135 III 416 consid. 2.3 "CALVI [fig.]").

**5.2.2** Partant dès lors du principe que le mot "Montparnasse" est une indication géographique ("*Handelt es sich somit beim Wort 'Montparnasse' um eine geographische Bezeichnung, [...]*"), le Tribunal fédéral indique qu'il convient d'examiner, d'une part, si, utilisée en tant que marque, cette indication géographique est propre à induire en erreur ou, d'autre part, si elle est dépourvue de la force distinctive nécessaire et appartient au domaine public, pour lequel il existe un besoin de libre disposition ("*[...] ob sie der erforderlichen Unterscheidungskraft entbehrt und Gemeingut darstellt, für das ein Freihaltebedürfnis besteht*") [ATF 117 II 327 consid. 2 "MONTPARNASSE"].

**5.2.2.1** Le Tribunal fédéral relève que, dans la mesure où la société recourante "S.T. Dupont SA" se déclare prête à ne revendiquer la protection à titre de marque du signe "MONTPARNASSE" que pour des produits fabriqués en France, il n'est pas à craindre que le public soit induit en erreur au sujet de la provenance des produits (ATF 117 II 327 consid. 2a "MONTPARNASSE" ; cf. arrêts du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" et 4A.3/2006 du 18 mai 2006 consid. 2.3 "Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]").

Peu importe d'ailleurs que les produits ne soient pas fabriqués à Montparnasse ou à Paris. Lorsqu'une indication géographique renvoie à une ville ou à une région, il suffit en effet que les produits soient fabriqués dans le pays correspondant (ATF 117 II 327 consid. 2a "MONTPARNASSE" ; ATF 135 III 416 consid. 2.4 "CALVI [fig.]" ; cf. arrêt du TF 4A.13/2006 du 8 septembre 2006 consid. 3.2 *in fine* "COLORADO [fig.]" ; ATAF 2015/49 consid. 3.4 *in fine* "LUXOR" ; arrêts du TAF B-7256/2010 du 12 juillet 2011 consid. 4.6 "GERRESHEIMER" et B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 4.3 "GAP" ; est toutefois réservé le cas des indications de provenance qualifiées, dans lequel la liste de produits doit être limitée à l'endroit cité [lieu, région ou pays] dans le signe [IPI, Directives en matière de marques (cf. <<https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html>>, consulté le 08.06.2017),



version du 1<sup>er</sup> janvier 2017 (ci-après : Directives 2017), Partie 5, ch. 8.6.6]).

**5.2.2.2** Selon le Tribunal fédéral, il suffit qu'une marque se soit imposée dans son pays d'origine pour pouvoir être protégée en Suisse, car l'utilisation du signe par une entreprise concurrente (qu'elle soit active dans le pays d'origine ou en Suisse) pourrait être trompeuse (ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-PARNASSE" ; cf. ATF 127 III 33 consid. 2a "Brico" [se référant à l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE", le Tribunal fédéral indique que, pour être protégé en tant que marque, un signe doit s'être imposé sur le territoire suisse, seules les indications de provenance géographiques étrangères faisant exception]).

Le Tribunal fédéral arrive dès lors à la conclusion que le signe "MONT-PARNASSE" n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition ("*Die entsprechende Überlegung führt auch im vorliegenden Fall zur Verneinung eines Freihaltebedürfnisses*" [ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-PARNASSE"]). Il ajoute les explications suivantes : "*In Frankreich dürfen Konkurrenten der Beschwerdeführerin [la société recourante "S.T. Dupont SA"] die Bezeichnung 'MONT-PARNASSE' wegen des französischen Markenschutzes nicht verwenden. In der Schweiz wirkt einerseits der Gebrauch des Zeichens für nicht aus Frankreich stammende Waren täuschend. Andererseits besteht aber auch bei der Verwendung des Zeichens auf französischen Waren eine Täuschungsgefahr, falls diese Waren nicht von der Beschwerdeführerin [la société recourante "S.T. Dupont SA"] hergestellt worden sind*" (ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-PARNASSE" ; cf. MARBACH, SIWR, n° 226).

Le Tribunal fédéral justifie en outre cette solution en se référant au Traité du 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.193.49 ; ci-après : Traité CH-F) et au Traité du 7 mars 1967 entre la Confédération Suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.191.36 ; ci-après : Traité CH-D) : "*Dabei entscheidet sich die Frage, ob eine geschützte Bezeichnung zu Recht verwendet wird, nach der Gesetzgebung des Staates, aus welchem die Ware herkommt und nach der Herkunft des Erzeugnisses, für welches die geschützte Bezeichnung gebraucht wird [...]. [...] Das Prinzip, welches dieser Regelung zugrunde liegt, nämlich die Erzielung eines gleichmässigen*

*Rechtsschutzes in den Vertragsstaaten, muss auch im vorliegenden Fall wegleitend sein*" (ATF 117 II 327 consid. 2b "MONTPARNASSE").

Enfin, le Tribunal fédéral indique que *"jedes Land die Freihaltebedürftigkeit seiner geographischen Namen am besten in eigener Verantwortung beurteilt"* (ATF 117 II 327 consid. 2b *in fine* "MONTPARNASSE" ; cf. arrêt du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.4 "Champ" [*"Einer Bezeichnung, die im Ursprungsland eingetragen wurde, soll deswegen nicht unter Berufung auf ein Freihaltebedürfnis der Schutz in der Schweiz verwehrt werden"*]); DAVID, BaK 1999, art. 2 LPM n<sup>os</sup> 23 et 41 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : David/Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 2 LPM n<sup>os</sup> 31 et 216 ; WILLI, op. cit., art. 2 LPM n<sup>o</sup> 9 ; MARBACH, SIWR, n<sup>os</sup> 225 s.). Il justifie ainsi une exception à la jurisprudence bien établie selon laquelle les autorités suisses ne sont en principe pas liées par les décisions rendues par les Etats étrangers (cf. ATF 130 III 113 consid. 3.2 "Montessori" ; arrêt du TAF B-6442/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 "BRORA" ; MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n<sup>o</sup> 18).

**5.2.3** Le Tribunal fédéral annule par conséquent la décision attaquée et admet en Suisse la protection – limitée aux produits revendiqués fabriqués en France – de la marque "MONTPARNASSE" (ATF 117 II 327 consid. 2b *in fine* "MONTPARNASSE").

## 6.

### 6.1

#### 6.1.1

**6.1.1.1** Dans la décision attaquée (cf. consid. A.c.b ; cf. également : consid. C.a-C.e [réponse] et E.a [duplique]), l'autorité inférieure juge que c'est la situation en Suisse qui est déterminante pour l'appréciation du caractère distinctif du signe "CLOS D'AMBONNAY". Elle explique que la pratique qui repose sur l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" nie l'existence d'un besoin de disponibilité lorsque l'indication géographique étrangère fait l'objet d'un enregistrement dans son pays d'origine et permet d'en admettre la protection en tant que marque en Suisse. L'autorité inférieure insiste toutefois sur le fait que l'enregistrement étranger de la marque n'indique rien sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Elle en déduit que l'enregistrement d'une indication géographique étrangère dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la

protection en Suisse. Selon l'autorité inférieure, la question du besoin de disponibilité n'est pertinente que si l'indication de provenance étrangère dispose d'un caractère distinctif en Suisse, car il suffit de l'absence de caractère distinctif concret ou de l'existence d'un besoin de disponibilité pour qu'un signe appartienne au domaine public.

#### **6.1.1.2** La position de l'autorité inférieure repose essentiellement sur ses "Directives en matière de marques" du 1<sup>er</sup> juillet 2014 :

"La situation en Suisse est déterminante pour l'appréciation du caractère distinctif [...]. La pratique reposant sur l'ATF 117 II 327 ss – MONTPARNASSE niait l'existence d'un besoin de disponibilité, lorsque l'indication géographique étrangère faisait l'objet d'un enregistrement dans le pays d'origine. Cette dernière pouvait donc être admise à la protection en tant que marque en Suisse. L'enregistrement étranger de la marque ne fournit cependant aucune indication sur le caractère distinctif du signe en Suisse. Par conséquent, l'enregistrement d'une indication géographique étrangère dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la protection en Suisse" (IPI, Directives en matière de marques [cf. <<https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html>>, consulté le 08.06.2017], version du 1<sup>er</sup> juillet 2014 [ci-après : Directives 2014], Partie 4, ch. 8.5.1 ; cf. MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n<sup>os</sup> 32 et 56 *in fine*).

A noter que les Directives 2017 ont une teneur similaire :

"Lorsqu'une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre du pays d'origine pour les mêmes produits ou services, elle n'est pas soumise à un besoin de disponibilité en Suisse (non plus). Cette pratique s'applique même quand le signe a été enregistré par l'EUIPO. L'enregistrement étranger ne fournit cependant aucune indication sur le caractère distinctif du signe en Suisse. C'est la situation en Suisse qui est déterminante pour l'appréciation de cet aspect [...]. Par conséquent, l'enregistrement d'une indication géographique étrangère dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe est pourvu de caractère distinctif en Suisse" (Directives 2017, Partie 5, ch. 8.5.1 *in fine*).

**6.1.2** Dans son recours (cf. consid. B.a ; cf. également : consid. D [réplique] et F [observations]), se référant notamment à l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", la recourante relève qu'"il suffit que la dénomination géographique étrangère se soit imposée dans les affaires, au pays d'origine ou en Suisse, pour désigner l'entreprise titulaire de la marque" (recours, p. 5). Elle estime dès lors que c'est l'admission de la marque à la protection dans le pays d'origine qui est décisive et qu'il n'appartient pas à l'autorité inférieure de prendre en considération le fait que d'autres producteurs du lieu en question pourraient avoir un droit à utiliser le signe si l'administration locale a considéré que tel n'était pas le cas. Citant

également la doctrine, la recourante considère que l'autorité inférieure avait l'obligation de protéger en Suisse la marque "CLOS D'AMBONNAY" en l'absence du moindre caractère trompeur et sans avoir à examiner un hypothétique besoin de disponibilité en Suisse.

En ce qui concerne l'application de l'art. 2 let. a LPM, la recourante indique qu'Ambonnay est un village et n'est pas l'un des hauts lieux de la fabrication du champagne, de sorte que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, ce nom ne saurait constituer une indication de provenance. Elle soutient par ailleurs que, si un signe n'est pas trompeur et n'est pas soumis à un besoin de disponibilité, le fait d'octroyer un monopole au titulaire de la marque protégée dans le pays d'origine ne cause aucun dommage aux tiers et il faut se demander dans quelle mesure la condition du caractère distinctif concret doit également être examinée. Elle ajoute que, en présence d'une indication géographique protégée à titre de marque dans le pays d'origine, il est précisément impossible pour les tiers d'utiliser ce signe. Elle voit dès lors mal comment la protection en Suisse d'une telle marque étrangère pourrait être refusée en Suisse en l'absence de caractère trompeur et de besoin de disponibilité ou, autrement dit, pour quelle raison la condition du caractère distinctif concret devrait être examinée séparément. Elle relève que, si l'examen de cette condition se justifie pour une indication géographique déposée en Suisse (le déposant ne pouvant se prévaloir de l'enregistrement de cette indication géographique à titre de marque à l'étranger), il n'a pas lieu d'être quand l'autorité inférieure est amenée à statuer sur la protection en Suisse d'une indication géographique enregistrée à titre de marque dans le pays d'origine.

Enfin, la recourante soutient que les Directives de l'IPI contredisent la jurisprudence univoque en matière de protection à titre de marque d'indications géographiques étrangères protégées dans l'Etat d'origine à titre de marques et que, en raison de la hiérarchie des normes, elles ne peuvent pas être suivies.

## **6.2**

### **6.2.1**

**6.2.1.1** Il ressort de l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" que, dans le cadre de l'examen du motif absolu d'exclusion qui correspond à l'actuel art. 2 let. a LPM, le Tribunal fédéral n'opère pas – au contraire de l'autorité inférieure en l'espèce (cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2) – de réelle distinction

entre les notions de *défaut de force distinctive* et de *besoin de libre disposition*. Le Tribunal fédéral affirme en effet que, si l'indication géographique "Montparnasse" est dépourvue de la force distinctive nécessaire, elle appartient au domaine public et il se limite à préciser que le *domaine public* est soumis à un besoin de libre disposition (cf. consid. 5.2.2). Dans ce cas précis, le Tribunal fédéral utilise donc les notions de *défaut de force distinctive*, de *besoin de libre disposition* et de *domaine public* comme des synonymes (cf. *a contrario* ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU"). Par conséquent, lorsque le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le signe "MONT-PARNASSE" n'est pas frappé d'un *besoin de libre disposition* (cf. consid. 5.2.2.2), il indique simplement que ce signe ne souffre pas d'un *défaut de force distinctive* ou, en d'autres termes, qu'il n'appartient pas au *domaine public*.

**6.2.1.2** Force est d'ailleurs de constater que, dans l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE", le Tribunal fédéral juge que le signe "MONT-PARNASSE" n'appartient pas au domaine public en Suisse sur la seule base du fait que ce même signe "MONT-PARNASSE" fait, pour les mêmes produits, l'objet – en faveur de la société recourante "S.T. Dupont SA" – d'un seul enregistrement en tant que marque en France (cf. consid. 5.2.2.2).

Le Tribunal fédéral laisse en effet ouverte la question de savoir si, en lien avec les produits revendiqués, le signe "MONT-PARNASSE" est un signe de fantaisie (cf. consid. 5.2.1.1). Il laisse ainsi en particulier ouverte la question de savoir si le signe "MONT-PARNASSE" est descriptif de la provenance des produits revendiqués et appartient *de ce fait* au domaine public (alors que ce signe "MONT-PARNASSE" est manifestement susceptible de décrire la provenance des produits revendiqués). Pour justifier sa solution, le Tribunal fédéral se contente en définitive de considérations qui font avant tout appel aux notions d'imposition du signe comme marque et de risque de tromperie (cf. consid. 5.2.2.2).

**6.2.2** Se référant à l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE", la majorité de la doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom géographique issu d'un Etat étranger si ce signe est enregistré comme marque dans cet Etat étranger.

**6.2.2.1** La position de DAVID est la suivante :

*"Die Durchsetzung muss grundsätzlich in der Schweiz erfolgen. Hat jedoch ein ausländisches Markenamt eine Herkunftsangabe des betreffenden Landes bereits im Markenregister eingetragen, so hat es damit zum Ausdruck*

*gebracht, dass diese Angabe dort entbehrlich und darüber hinaus geeignet ist, als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens zu dienen. Es steht der Schweiz schlecht an, der ausländischen Markenbehörde vorzuwerfen, sie habe die Interessen der dortigen Gewerbetreibenden verkannt und zu Unrecht eine Verkehrsdurchsetzung angenommen. Daher besteht i.d.R für die schweizerische Eintragungsbehörde kein Anlass, die Schutzfähigkeit von ausländischen Herkunftsangaben, die im betreffenden Land bereits zur Eintragung zugelassen worden sind, in der Schweiz anzuzweifeln [...]" (DAVID, BaK 1999, Vorbemerkungen zum 2. Titel MSchG [LPM] n° 6 ; DAVID, in : BaK 2017, Vor Art. 47-51 MSchG [LPM] n° 91 ; cf. également : DAVID, BaK 1999, art. 2 LPM n° 41 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 2 LPM n°s 23 in fine et 216).*

#### **6.2.2.2** Quant à WILLI, il s'exprime en ces termes :

*"Lediglich bei ausländischen geographischen Herkunftsangaben ist auf die Verkehrsdurchsetzung im Ursprungsland abzustellen [...]. Für die Eintragung als Marke in der Schweiz genügt deshalb, dass die ausländische Herkunftsangabe im Ursprungsland als Marke eingetragen worden ist"* (WILLI, op. cit., art. 2 LPM n° 179 ; cf. également : WILLI, op. cit., art. 2 LPM n°s 9 et 169).

#### **6.2.2.3** CHERPILLOD va dans le même sens :

*"Dans ses Directives précédentes [...], l'IPI considérait que la jurisprudence Haacht ne devrait plus être suivie au motif qu'un signe désignant la provenance du produit demeure dénué de caractère distinctif s'il ne s'est imposé comme marque que dans un pays étranger. Cette opinion paraît bien dogmatique : puisque, dans le pays d'origine, l'usage du signe est réservé au titulaire, et qu'en Suisse des tiers ne pourront pas l'utiliser pour des produits qui ne proviendraient pas du territoire auquel cette dénomination renvoie (à cause du risque de tromperie), le public acheteur suisse ne sera normalement pas confronté à des produits fabriqués par des tiers sous cette marque ; de plus, en pratique, la désignation géographique sera utilisée comme marque, présentée comme telle sur le produit ou son emballage, et le public y verra bien une marque, certes formée d'un nom géographique (s'il le connaît, comme on pouvait l'admettre par ex. pour Montparnasse), mais comprendra que ce nom est une marque et non une simple désignation de la provenance du produit ; cela sera d'autant plus vrai lorsque la dénomination géographique en question n'est pas nécessairement connue d'une large fraction du public suisse (pour reprendre l'exemple de Haacht, le public suisse qui achèterait une bière de cette marque ignorera le plus souvent qu'il s'agit du lieu où elle est brassée)" (CHERPILLOD, op. cit., p. 87 [n. 257] ; cf. également : CHERPILLOD, op. cit., p. 80 [n. 229]).*

#### **6.2.2.4** MARBACH se montre également critique à l'égard des Directives de l'IPI :

*"Entsprechend den Richtlinien IGE [...] erlaubt die Monopolisierung im Ausland allerdings keinen Rückschluss auf die Unterscheidungskraft, weshalb*

*solche Zeichen gleichwohl zurückzuweisen seien. Diese Argumentation ist irrtümlich: Kann eine Herkunftsangabe rechtlich oder faktisch nur von einem einzigen Unternehmen genutzt werden, handelt es sich eben nicht länger um ein kollektives Kennzeichen; einzig dieses kollektive Nutzungsrecht (welches bei der diskutierten Konstellation nachgewiesenermassen fehlt) begründet jedoch die fehlende Unterscheidungskraft. Noch weiter geht das Bundesverwaltungsgericht im Fall Bellagio (BVGer B-7411/2006 [...]), gemäss welchem Entscheid es «nicht die Aufgabe der schweizerischen Behörden» sein kann, «ein Freihaltebedürfnis zu Gunsten ausländischer Unternehmen zu berücksichtigen, wenn dies nicht einmal der Heimatstaat tut» (MARBACH, SIWR, n° 394 [n. 520]; cf. également : DAVID ASCHMANN, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 2 let. a LPM n° 50 in fine).*

### 6.2.3

#### 6.2.3.1 GILLIÉRON défend en revanche la position suivante :

"Compte tenu du principe de territorialité, c'est en principe au regard du public suisse que la question de savoir si un signe est perçu comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 2 LPM doit être tranchée. L'Institut [IPI] en déduit que l'enregistrement d'une indication géographique étrangère dans le pays d'origine ne permet pas de conclure que le signe doit être admis à la protection en Suisse, contrairement à ce que semble considérer le Tribunal administratif fédéral, confirmant en cela la position adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt *Montparnasse*. A partir du moment où le pays d'origine ne considère pas le signe en question comme relevant du domaine public, on peut, il est vrai, se demander pour quelle raison un pays étranger comme la Suisse devrait en décider autrement et, partant se demander si le principe du pays d'origine ne devrait pas être appliqué en lieu et place du principe de territorialité pour les désignations étrangères. Se prononcer en faveur du pays d'origine, c'est toutefois oublier que les art. 47 et suivants LPM ne tendent pas uniquement à protéger les concurrents en leur conférant la possibilité de recourir à certaines dénominations considérées comme relevant du domaine public (en ce sens le principe du pays d'origine aurait son sens), mais aussi à éviter tout risque de tromperie auprès du public suisse. Or, dans ce cadre, il est fort possible que le public du pays d'origine, plus averti que celui d'un pays d'étranger comme l'est le public suisse, ne voit pas dans une certaine désignation une indication de provenance (par exemple parce qu'il la rattache à une entreprise déterminée), alors qu'il en irait différemment pour le public suisse [*sic*]. Si la pratique à l'étranger peut ainsi constituer un indice, elle ne justifie pas pour autant de s'écarter du principe de territorialité. A partir du moment où c'est bien la perception du public suisse qui est déterminante, les critères suivants entrent en ligne de compte : ["1° langues nationales", "2° partie du public" et "3° avenir"]" (GILLIÉRON, in : CR PI, art. 47 LPM n<sup>os</sup> 7-10).

**6.2.3.2** Tout en indiquant que telle n'est pas la voie que semble avoir choisie le Tribunal administratif fédéral, GILLIÉRON soutient que, en application du principe de la territorialité, c'est en principe en fonction de la perception du public suisse qu'il convient de déterminer si un signe est

perçu comme une indication de provenance. Il justifie sa position essentiellement par le fait que les art. 47 ss LPM tendent notamment à éviter tout risque de tromperie auprès du public suisse.

A noter tout d'abord que, dans l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE", c'est bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du public suisse que part le raisonnement du Tribunal fédéral (cf. consid. 11.1 ; d'une manière générale, dans le cadre de l'examen, sous l'angle de l'art. 2 let. a et c LPM, d'un signe correspondant à un nom géographique étranger [consid. 7-11], c'est d'ailleurs fondamentalement la perception du public suisse qui est déterminante [cf. consid. 8, 9 et 10] ; cf. MEISSER/ASCHMANN, *Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen*, in : von Büren/David [éd.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/2, 2<sup>e</sup> éd. 2005, p. 190).

Comme le relève GILLIÉRON, il est effectivement possible que la perception du public du pays d'origine ne soit pas la même que celle du public suisse. Il convient toutefois d'admettre que c'est en connaissance de cause que, dans l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE", le Tribunal fédéral se réfère fondamentalement à l'imposition du signe comme marque dans son pays d'origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse (cf. consid. 5.2.2.2). Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si DAVID (cf. consid. 6.2.2.1), WILLI (cf. consid. 6.2.2.2) et CHERPILLOD (cf. consid. 6.2.2.3) présentent leur position comme un cas particulier d'imposition d'un signe comme marque. Il faut en outre relever que l'enregistrement d'une marque imposée est une exception au principe, exposé à l'art. 2 let. a LPM, selon lequel les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s'il souffre d'un défaut de force distinctive et/ou s'il est frappé d'un besoin de libre disposition (sous la seule réserve d'un besoin de libre disposition *absolu* ; cf. MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n<sup>os</sup> 33 et 96). Sous cet éclairage, dans la mesure où l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE" conduit à la protection d'un signe en raison du fait qu'il s'est imposé comme marque (c'est-à-dire qu'il est doté d'une force distinctive *dérivée*), il se justifie de laisser ouverte la question de savoir si ce signe souffre d'un défaut de force distinctive (*originale*).

En réponse à l'argumentation de GILLIÉRON, il faut enfin – et surtout – rappeler que la solution que le Tribunal fédéral adopte dans l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE" a précisément pour but de protéger le public



suisse contre le risque de tromperie. En effet, l'utilisation du signe "MONT-PARNASSE" étant réservée en France à la société recourante "S.T. Dupont SA", son utilisation en Suisse en lien avec des produits français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués par la société recourante "S.T. Dupont SA" (cf. consid. 5.2.2.2).

**6.2.4** En conclusion, force est tout d'abord de constater que la position du Tribunal fédéral est claire (consid. 6.2.1). Elle est suivie par la majorité de la doctrine (consid. 6.2.2), les arguments avancés à son encontre n'étant d'ailleurs guère convaincants (consid. 6.2.3.2). Rien n'indique en outre que le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral aurait renoncé à suivre la voie tracée par l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" (cf. GILLIÉRON, in : CR PI, art. 47 LPM n° 7). Aucun indice ne laisse en particulier penser que cet arrêt – qui a été rendu le 18 juin 1991 en application de l'ancienne loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (aLMF, RS 2 837) – serait devenu obsolète avec l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> avril 1993, de l'actuelle LPM. A cela s'ajoute le fait que c'est dans un cas très spécifique que l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" entre en jeu (cf. consid. 11.1). Il ne peut d'ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une entreprise un avantage commercial qui est de nature à fausser la libre concurrence (cf. consid. 3.2.1.2). Quant à elle, l'autorité inférieure se contente d'affirmer sa position, sans apporter de véritable argument à l'encontre de la solution adoptée par l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE". Ne saurait d'ailleurs être déterminant le fait que la position de l'autorité inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et ses Directives 2017. De tels documents ne sont en effet qu'un instrument de travail, qui ne lie ni l'autorité inférieure ni les tribunaux (arrêt du TF 4A\_109/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.6 "terroir [fig.]" ; arrêt du TAF B-5120/2013 du 3 juin 2015 consid. 6.1.4.2 "INDIAN MOTORCYCLE" et "Indian [fig.]").

Dans ces conditions, conformément à l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE", il convient de retenir que, pour qu'un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n'appartienne pas au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l'objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d'un seul enregistrement en tant que marque dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique (cf. consid. 11.1). Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (cf. consid. 6.2.1.2).

**7.**

La mise en relation de l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" avec l'arrêt du Tribunal fédéral 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON" permet d'identifier les différents cas susceptibles de se présenter dans le cadre de l'examen, sous l'angle de l'art. 2 let. a et c LPM, d'un signe correspondant à un nom géographique étranger (consid. 8-11).

Il convient de relever ici que l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" n'est pas applicable lorsque, sous l'angle de l'art. 2 let. d LPM, il s'agit de déterminer si – au sens de l'art. 5 ch. 1 du Traité CH-F, en relation avec l'art. 4 ch. 2 du Traité CH-F – un danger de confusion subsiste entre, d'une part, un signe dont la protection en tant que marque est demandée en Suisse et, d'autre part, un nom ou une dénomination protégés par l'art. 2 ch. 1 du Traité CH-F. C'est en effet la perception des acheteurs suisses qui est déterminante pour trancher la question de savoir s'il existe un tel danger de confusion. Le fait que le signe dont la protection en tant que marque est demandée en Suisse soit enregistré en tant que marque en France ne saurait dès lors être pris en considération (arrêt du TF 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.4 "Champ" ; cf. SIMON HOLZER, in : SHK, art. 47 LPM n° 19).

**8.**

En vue de l'examen, sous l'angle de l'art. 2 let. a et c LPM, d'un signe correspondant à un nom géographique étranger, il convient, dans un premier temps, de déterminer si les cercles de consommateurs suisses (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.4 *in fine* "WILSON" [*"Zu präzisieren ist noch, dass es auf das Verständnis der entsprechenden schweizerischen Verkehrskreise ankommt, auch wenn eine ausländische geografische Angabe zu beurteilen ist"*]) concernés (cf. consid. 4.1) perçoivent ce signe comme un nom géographique (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.3 "WILSON" ; cf. arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.2 *in limine* "INDIAN MOTORCYCLE").

**8.1**

**8.1.1** S'il n'est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.5 "WILSON").

**8.1.2** Le simple fait qu'un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n'est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n'appartient pas au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM. Ce signe pourrait en effet être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d'un besoin de libre disposition) en raison d'une signification non géographique (dominante) et appartenir de ce fait au domaine public (cf. consid. 9.1).

Il n'est par ailleurs pas exclu que, vu qu'il correspond à un nom géographique étranger, ce signe soit frappé d'un besoin de libre disposition et appartienne de ce fait au domaine public (cf. MEIER/FRAEFEL, in : CR PI, art. 2 LPM n° 56 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 80). Dès lors, dans l'arrêt 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", après avoir retenu que le signe "WILSON" n'est pas perçu comme un nom géographique (et non sans avoir ajouté la phrase ambiguë "*Damit ist der Ausgang des Rechtsstreits besiegelt [...]*" [arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.4 "WILSON"]), c'est à juste titre que le Tribunal fédéral examine la question du besoin de libre disposition du signe "WILSON". A cette fin, le Tribunal fédéral se réfère à l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" en ces termes : "*Für ausländische Herkunftsangaben entfällt ein Freihaltebedürfnis, wenn das Zeichen im betreffenden Herkunftsland selbst nur einem Anbieter vorbehalten ist, insbesondere weil es als Marke für gleiche Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde [...]*" (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.1 *in fine* "WILSON"). En l'occurrence, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être considéré que le signe "WILSON" n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition aux Etats-Unis (c'est-à-dire dans son Etat d'origine), puisqu'un signe dans lequel l'élément "WILSON" prédomine fait, pour les mêmes produits (cigarettes [classe 34]), l'objet d'un seul enregistrement en tant que marque aux Etats-Unis (et y est ainsi réservé à une seule entreprise). Le Tribunal fédéral juge par conséquent que ce signe "WILSON" n'est pas non plus frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.1 et 4.3 "WILSON" ; dans le même sens : arrêts du TAF B-3149/2014 du 2 mars 2015 consid. 7 *in fine* et 8.2 "COS [fig.]", B-550/2012 du 13 juin 2013 consid. 5.4 et 6 "KALMAR", B-5658/2011 du 9 mai 2012 consid. 6.13 et 7.1-7.2 "FRANKONIA", B-7256/2010 du 12 juillet 2011 consid. E, I, 6.7-6.8 et 7 "GERRESHEIMER", B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 6.5 *in fine* et 7 "GAP", B-2642/2008 du 30 septembre 2009 consid. 4.4, 5.7 et 6.1-6.2 "PARK AVENUE", B-5782/2008 du 25 février 2009 consid. 10 *in fine* et 11 "ALBINO" et B-7411/2006 du 22 mai 2007 consid. 7-9 et 10 "BELLAGIO").

**8.1.3** Il convient ici de bien mettre en évidence le fait que l'arrêt du Tribunal fédéral 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", qui conduit à l'enregistrement du signe "WILSON" en tant que marque suisse pour des produits de la classe 34, n'est pas un cas d'application directe de l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" (même si le Tribunal fédéral s'y réfère à plusieurs reprises). Il aurait pour cela fallu que le signe "WILSON" soit principalement perçu comme un nom géographique étranger renvoyant aux Etats-Unis (cf. consid. 11.1 ; dans un tel cas, il aurait d'ailleurs été nécessaire de limiter la liste des produits revendiqués aux produits de la classe 34 *provenant des Etats-Unis* [cf. consid. 11.2]). Or, le Tribunal fédéral juge que le signe "WILSON" n'est pas perçu comme un nom géographique (étranger) (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.3-3.3.5 "WILSON" [il est en particulier précisé qu'il ne suffit pas que quelques spécialistes perçoivent la signification géographique du signe] ; cf. consid. 8.1.1-8.1.2) et, dans le cadre de l'examen du besoin de libre disposition, il se limite en réalité à reprendre de l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" le principe selon lequel *"jedes Land die Freihaltebedürftigkeit seiner geographischen Namen am besten in eigener Verantwortung beurteilt"* (ATF 117 II 327 consid. 2b *in fine* "MONT-PARNASSE" ; cf. consid. 5.2.2.2 *in fine*).

**8.1.4** A noter encore que l'arrêt du Tribunal fédéral 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON" ne permet pas de déterminer si, afin que le besoin de libre disposition puisse être écarté en Suisse, c'est obligatoirement la personne qui demande la protection du signe en Suisse qui doit être titulaire de l'enregistrement du même signe à l'étranger.

Par ailleurs, alors que ce n'est manifestement que lorsqu'un signe n'est réservé qu'à une seule entreprise par l'enregistrement étranger que l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" déploie ses effets (cf. consid. 11.1.3), il n'est pas certain qu'un signe – qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n'est pas perçu comme un nom géographique (étranger) – ne doive être réservé qu'à une seule entreprise par l'Etat dont il provient (comme c'est le cas dans l'arrêt 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON" [cf. consid. 8.1.2 *in fine*]) pour que le besoin de libre disposition puisse être écarté en Suisse. Il convient à cet égard de noter que le fait que, en Italie, où se trouve Cortina d'Ampezzo, *plusieurs entreprises* aient pu enregistrer une marque contenant l'élément "Cortina" est en effet retenu par le Tribunal administratif fédéral comme un indice du fait que cet élément n'est pas perçu comme une indication de provenance et qu'il n'appartient dès lors pas au domaine public (arrêt du TAF B-2925/2014 du 10 novembre 2015 consid. 5.6 et 5.7 "Cortina [fig.]" ;

cf. également : arrêt du TAF B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 7 "GAP").

Reste que, pour les besoins de la présente procédure de recours, ces questions peuvent rester ouvertes. La recourante est en effet seule à être autorisée à utiliser en France le signe "CLOS D'AMBONNAY" à titre de marque (cf. consid. 13.1.3.3).

**8.1.5** Il peut dès lors en tout cas être retenu qu'un signe, qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n'est pas perçu comme un nom géographique (étranger), n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu'il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine (cf. également : consid. 11.1.1) fait, pour les mêmes produits ou services (cf. également : consid. 11.1.2), l'objet d'un seul enregistrement en tant que marque dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique (cf. également : consid. 11.1.3).

**8.2** S'il n'est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM (cf. consid. 8.1.1). Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l'art. 2 let. c LPM (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.4 "WILSON").

## **9.**

Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d'abord de déterminer si cette signification n'est pas écartée par une autre signification dominante (cf. arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.3.4 "WILSON" ; arrêt du TF 4A\_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.1.2 "INDIAN MOTORCYCLE" ; arrêt du TAF B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 4.7 "GAP"). Lorsqu'un mot est susceptible d'avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (ATF 135 III 416 consid. 2.3 "CALVI [fig.]" ; arrêt du TAF B-3458/2010 du 15 février 2011 consid. 4.7 "GAP" ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : BaK 2017, art. 2 LPM n° 317 ; cf. consid. 3.2.2.6). C'est d'ailleurs ce que fait le Tribunal fédéral dans l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" lorsqu'il

retient que, pour la majeure partie du public suisse, le signe "MONT-PARNASSE" est une allusion au nom d'un quartier parisien plutôt qu'une référence à la mythologie grecque (cf. consid. 5.2.1.2).

**9.1** Si le signe n'est pas principalement perçu comme un nom géographique, il convient d'admettre que c'est en vertu des règles habituelles qu'il s'agit de déterminer si la signification dominante du signe entraîne l'exclusion de sa protection au sens de l'art. 2 let. a LPM.

Reste que, comme dans l'arrêt 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", il n'est pas exclu que, vu qu'il correspond à un nom géographique étranger (et qu'il est même perçu comme tel), ce signe soit (en raison du fait qu'il correspond à un nom géographique étranger) frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (cf. consid. 8.1.2). Il convient dès lors de retenir, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", que ce signe – qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui n'est pas *principalement* perçu comme tel – n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu'il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l'objet d'un seul enregistrement en tant que marque dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique (cf. consid. 8.1.5).

**9.2** Si un signe n'est pas principalement perçu comme un nom géographique, c'est également en vertu des règles habituelles qu'il s'agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l'exclusion de sa protection au sens de l'art. 2 let. c LPM.

## **10.**

Du fait que le champ d'application de l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers (cf. consid. 5.2.2.2 et 11.1), il faut encore examiner si le signe en cause est *principalement* perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en présence d'un nom géographique qui existe tant en Suisse qu'à l'étranger, il s'agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour les cercles de consommateurs suisses concernés.

**10.1** Si c'est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui prédomine, c'est-à-dire si le signe n'est pas principalement perçu comme un nom géographique étranger, l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" ne s'applique pas (cf. consid. 11.1 *a contrario*).

Dans un tel cas, il convient d'admettre que c'est en vertu des règles habituelles qu'il s'agit de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l'art. 2 let. a LPM.

Reste que, comme dans l'arrêt 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", il n'est pas exclu que, vu qu'il correspond à un nom géographique étranger (et qu'il est même perçu comme tel), ce signe soit (en raison du fait qu'il correspond à un nom géographique étranger) frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (cf. consid. 8.1.2). Peut toutefois rester ouverte en l'espèce la question de savoir s'il convient de retenir, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON", que ce signe – qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui n'est pas *principalement* perçu comme tel – n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu'il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l'objet d'un seul enregistrement en tant que marque dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique (cf. consid. 8.1.5). Le signe "CLOS D'AMBONNAY" ne saurait en effet désigner un lieu situé en Suisse (cf. consid. 12.2.3).

**10.2** Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique suisse, c'est également en vertu des règles habituelles qu'il convient de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l'art. 2 let. c LPM.

## 11.

**11.1** Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés (cf. consid. 5.2.1.2-5.2.2), l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" permet de retenir qu'il n'appartient pas au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM sur la seule base du fait que ce même signe (cf. consid. 11.1.1) fait, pour les mêmes produits ou services (cf. consid. 11.1.2), l'objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d'un seul enregistrement en tant que marque dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique (cf. consid. 11.1.3). Dans ce cas, la question de la force distinctive du signe peut en effet rester ouverte (cf. consid. 6.2.1.2).

**11.1.1** L'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" exige tout d'abord que ce soit le même signe qui soit enregistré à l'étranger (cf. ATF 117 II 327 consid. 2b "MONTPARNASSE" ; cf. consid. 5.2.2.2) ou, du moins, un signe dans

lequel le nom géographique en cause prédomine (cf. arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.3 "WILSON" ; voir toutefois : Directives 2017, Partie 5, ch. 8.5.1 *in fine* [n. 372]). Par exemple, pour autant que le nom géographique soit l'élément essentiel de la marque étrangère, il est admissible qu'il soit combiné avec des éléments graphiques (arrêt du TAF B-4362/2012 du 3 décembre 2013 consid. 7.1.2.2-7.1.2.3 "WINSTON/WICKSON et Wilton").

**11.1.2** Par ailleurs, l'enregistrement étranger doit porter sur les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels la protection du signe est revendiquée en Suisse (cf. ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-PARNASSE" ; arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.1 *in fine* et 4.3 "WILSON").

**11.1.3** Enfin, ce n'est manifestement que lorsqu'un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n'est réservé, dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique, qu'à la seule personne qui demande la protection du même signe en Suisse que l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" déploie ses effets (ATF 117 II 327 consid. 2b "MONT-PARNASSE" [*In Frankreich dürfen Konkurrenten der Beschwerdeführerin [la société recourante "S.T. Dupont SA"] die Bezeichnung 'MONT-PARNASSE' wegen des französischen Markenschutzes nicht verwenden* ; cf. consid. 5.2.2.2]). En effet, si c'est une autre personne qui peut utiliser ce signe à l'étranger, la protection de ce signe en Suisse ne permet pas d'écarter le risque de tromperie auquel se réfère le Tribunal fédéral afin de justifier l'issue de l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" (cf. consid. 5.2.2.2). Par ailleurs, si d'autres personnes peuvent également utiliser ce signe à l'étranger, il est douteux que ce signe ait pu s'y imposer comme marque (cf. consid. 5.2.2.2). Enfin, il faut relever que c'est bien en se référant expressément à l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" que le Tribunal fédéral indique qu'un signe formé d'une indication de provenance étrangère n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition si, dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique, il est réservé à *une seule* entreprise, en particulier parce qu'il est enregistré en tant que marque pour les mêmes produits ou services (arrêt du TF 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 4.1 *in fine* "WILSON" [pour rappel, dans cet arrêt, qui n'est pas un cas d'application directe de l'ATF 117 II 327 "MONT-PARNASSE" (cf. consid. 8.1.3), il ne paraît pas indispensable que la personne qui demande la protection du signe en Suisse soit elle-même titulaire de l'enregistrement ou des enregistrements portant sur ce signe à l'étranger (cf. consid. 8.1.4)]).



A noter encore que, dans l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE", qui porte sur la protection du signe "MONTPARNASSE" en Suisse, le fait que la société recourante "S.T. Dupont SA" ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse (cf. consid. 5.1.1), ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n'est pas déterminant et qu'il pourrait donc être situé dans un Etat tiers.

**11.2** Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" permet par ailleurs de retenir qu'il n'est pas propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM si sa protection à titre de marque n'est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l'Etat étranger dont provient le nom géographique (cf. consid. 5.2.2.1).

A noter que, dans l'ATAF 2015/49 "LUXOR", c'est manifestement en raison du fait que la provenance des produits revendiqués en classes 9 et 10 n'est pas limitée à l'Egypte (cf. ATAF 2015/49 consid. 11.2 "LUXOR") que le Tribunal administratif fédéral – qui retient que le signe "LUXOR" est compris comme une référence à une provenance égyptienne des produits revendiqués (ATAF 2015/49 consid. 8 "LUXOR") – ne tire, sous l'angle de l'ATF 117 II 327 "MONTPARNASSE" (cf. consid. 5.2.2.2), aucune conclusion du fait que ce signe "LUXOR" est enregistré en tant que marque en Egypte (ATAF 2015/49 consid. C et 4 "LUXOR" [le Tribunal administratif fédéral se limite à constater que ce signe n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition au sens de l'art. 2 let. a LPM]) et rejette la demande d'enregistrement de marque suisse portant sur ce même signe (ATAF 2015/49 consid. 10 "LUXOR").

## 12.

Il convient désormais de déterminer comment le signe "CLOS D'AMBONNAY" est perçu en Suisse (cf. consid. 8).

**12.1** Le signe "CLOS D'AMBONNAY" est formé des trois éléments verbaux suivants : "CLOS" (cf. consid. 12.1.1), "D'" (cf. consid. 12.1.2) et "AMBONNAY" (cf. consid. 12.1.3).

**12.1.1** En français, le nom masculin "clos" peut être défini de la manière suivante : "Terrain cultivé et clos de haies, de murs, de fossés. *Un clos d'arbres fruitiers.* ▫ SPÉCIALEMENT → **vignoble**. *Le clos Vougeot donne un bourgogne réputé*" (Le Petit Robert de la langue française, version numérique, <<http://pr.bvdep.com>> [clos (2)], consulté le 08.06.2017). Il est

notamment utilisé pour désigner une vigne (Larousse, Dictionnaire de français, <<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue>> [clos], consulté le 08.06.2017). Dans un sens plus large, il peut se référer à un domaine (cf. Le Petit Robert de la langue française, version numérique, <<http://pr.bvdep.com>> [domaine (l.1)], consulté le 08.06.2017).

**12.1.2** L'élément "D" est la forme élidée de la préposition "de" ("Mot invariable qui sert à établir des rapports variés entre deux mots ou groupes de mots" [Le Petit Robert de la langue française, version numérique, <<http://pr.bvdep.com>> [de], consulté le 08.06.2017]).

**12.1.3** Enfin, l'élément "AMBONNAY" est le nom d'une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est. [...] Ambonnay est situé au sud-est de la Montagne de Reims. Le nord de la commune est occupé par ce massif, qui culmine ici à 282 mètres. Les coteaux de la montagne sont couverts par le vignoble de Champagne, au nord et à l'ouest du village" (cf. <<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambonnay>>, consulté le 08.06.2017).

## 12.2

**12.2.1** Dans son ensemble, le signe "CLOS D'AMBONNAY" est dès lors susceptible de désigner un vignoble (éventuellement un domaine) de la commune française d'Ambonnay.

**12.2.2** Il est en outre possible que le signe "CLOS D'AMBONNAY" soit compris comme la désignation d'un vignoble ou d'un domaine portant le nom de fantaisie "AMBONNAY". D'ailleurs, si la signification de l'élément "CLOS" n'est pas perçue (notamment par des consommateurs germanophones ou italophones), c'est dans son ensemble que le signe "CLOS D'AMBONNAY" est susceptible d'être compris comme un signe de fantaisie.

**12.2.3** Le signe "CLOS D'AMBONNAY" ne saurait en revanche désigner un vignoble ou un domaine suisse. Aucune commune ne porte en effet le nom "Ambonnay" en Suisse (cf. <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/agvch.html>>, consulté le 08.06.2017). Ce nom ne paraît par ailleurs pas exister en Suisse en tant que nom de lieu.

## 12.3

**12.3.1** La perception du signe "CLOS D'AMBONNAY" doit être appréciée dans l'optique des cercles de consommateurs déterminants

(cf. consid. 3.2.1.5), formés en l'espèce du grand public et des spécialistes de la branche (cf. consid. 4.2).

### **12.3.2**

**12.3.2.1** Dans plusieurs publications relatives aux vins, et en particulier au champagne, l'élément "AMBONNAY" est utilisé de manière claire comme un nom géographique étranger (cf. <<https://www.mondovino.ch/decouvrir/nos-experts/jan-schwarzenbach/articles/les-grandes-tendances-en-champagne/Cfr>>, <<https://www.coopathome.ch/fr/Vins-%26-Boissons/Vins/Champagnes/Champagne-AOC-R%C3%A9serve-brut-Grand-Cru-Paul-Bara/p/1012782001>> et <<http://www.handelszeitung.ch/lifestyle/essen-trinken/champagner-was-sie-ueber-den-koenig-der-weine-wissen-muessen>>, consultés le 05.05.2017).

Il en va de même de la combinaison d'éléments "CLOS D'AMBONNAY" (cf. <<https://www.limmattalerzeitung.ch/leben/luft-und-liebe-krug-und-brot-anstatt-drei-flaschen-durchschnitts-champagner-einen-der-besten-zu-probieren-127456092>>, <<http://www.bilan.ch/luxe-les-plus-de-la-redaction/de-gustez-les-plus-rares-champagnes>> et <<http://www.bilan.ch/sebastien-dermann/autos-gastronomie/champagne-plongee-coulisses-dune-maison-dexception>>, consultés le 05.05.2017).

**12.3.2.2** Il faut en outre relever que tant l'élément "AMBONNAY" que la combinaison d'éléments "CLOS D'AMBONNAY" sont généralement associés à un certain prestige.

### **12.3.3**

**12.3.3.1** Les publications susmentionnées (cf. consid. 12.3.2.1) ne sont pas réservées aux spécialistes du domaine des vins, mais elles sont destinées à un large public. Dans de telles conditions, il ne fait aucun doute que, au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe "CLOS D'AMBONNAY" est principalement perçu comme la désignation d'un vignoble ou d'un domaine de la commune française d'Ambonnay (cf. consid. 12.2.1), c'est-à-dire comme un nom géographique étranger.

**12.3.3.2** Il ne saurait d'ailleurs difficilement en aller autrement en lien avec des produits alcooliques de la classe 33 expressément décrits comme "provenant d'Ambonnay (France)" (cf. consid. A.b.h). C'est en effet par rapport aux produits revendus qu'un signe doit être examiné (cf. consid. 3.2.1.5).

**12.3.4** En conclusion, il doit être retenu que les spécialistes de la branche des boissons alcooliques perçoivent le signe "CLOS D'AMBONNAY" principalement comme un nom géographique étranger. Peut quant à elle rester ouverte la question de savoir comment le signe "CLOS D'AMBONNAY" est effectivement compris par le grand public (cf. consid. 13.3.1-13.3.2 et 14.1).

### **13.**

Il s'agit tout d'abord d'examiner si le signe "CLOS D'AMBONNAY" appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM (consid. 3.2.1).

#### **13.1**

**13.1.1** Si, comme pour les spécialistes de la branche des boissons alcooliques (cf. consid. 12.3.4), le signe "CLOS D'AMBONNAY" est principalement perçu comme un nom géographique étranger, il convient d'appliquer l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE" (cf. consid. 11.1).

**13.1.2** Bien que la recourante se réfère largement à l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE", elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle elle serait titulaire d'une marque "CLOS D'AMBONNAY" enregistrée en France.

**13.1.3** Il s'agit toutefois de constater que l'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY", dont la protection en Suisse fait l'objet de la présente procédure de recours, est basé – sous le numéro "10 3 787 686" – sur une demande déposée en France le 3 décembre 2010 qui a donné lieu en France à un enregistrement le 26 avril 2011 (cf. consid. A.a).

**13.1.3.1** Il s'avère que ce numéro "10 3 787 686" correspond à une marque française qui porte sur le même signe "CLOS D'AMBONNAY" (cf. consid. 11.1.1) et qui a le statut de marque enregistrée (cf. Institut National de la Propriété Industrielle, Bases de données MARQUES, <<https://bases-marques.inpi.fr>>, consulté le 08.06.2017).

**13.1.3.2** Il convient par ailleurs de noter que cette marque française "CLOS D'AMBONNAY", enregistrée pour des produits des classes 21, 32 et 33, est notamment destinée aux produits revendiqués par l'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY". Tous les produits revendiqués dans le cadre de la présente procédure (dont la provenance est limitée à Ambonnay [France] suite à la limitation de la liste des produits

du 16 mai 2014 [cf. consid. A.b.h]) sont en effet compris dans la liste des produits auxquels la marque française "CLOS D'AMBONNAY" est destinée (cf. consid. 11.1.2).

**13.1.3.3** Quant au déposant de cette marque française "CLOS D'AMBONNAY", il s'agit de la recourante. Comme dans l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE", la recourante demande donc en Suisse la protection à titre de marque d'un signe portant sur un nom géographique français, qui fait en France l'objet d'un enregistrement à titre de marque dont elle est titulaire.

Il s'avère que d'autres marques actuellement protégées en France contiennent l'élément "CLOS D'AMBONNAY" : marque française n° 13 4 030 299 "KRUG CLOS D'AMBONNAY (fig.)", marque française n° 00 3 050 142 "KRUG, CLOS D'AMBONNAY", marque de l'Union européenne n° 6 357 446 "KRUG Krug Clos d'Ambonnay (fig.)" et marque de l'Union européenne n° 2 068 138 "KRUG, CLOS D'AMBONNAY" (cf. Institut National de la Propriété Industrielle, Bases de données MARQUES, <<https://bases-marques.inpi.fr>>, consulté le 08.06.2017). Du fait que c'est la recourante qui est titulaire de ces quatre autres marques, il doit, au sens de l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE", être considéré que c'est bien elle *seule* qui, en France, est autorisée à utiliser l'élément "CLOS D'AMBONNAY" à titre de marque, à l'exclusion notamment de ses concurrents (cf. consid. 5.2.2.2 et 11.1.3).

Peu importe enfin que des tiers soient, en France, titulaires de deux marques contenant l'élément "AMBONNAY" pour des produits de la classe 33 : marque française n° 09 3 680 539 "MOULIN D'AMBONNAY" et marque française n° 1 539 362 "CHAMPAGNE MOULIN D'AMBONNAY" (cf. Institut National de la Propriété Industrielle, Bases de données MARQUES, <<https://bases-marques.inpi.fr>>, consulté le 08.06.2017). En effet, en dépit de l'existence de ces deux marques, c'est bien la recourante qui est *seule* autorisée à utiliser l'élément "CLOS D'AMBONNAY" à titre de marque (cf. consid. 11.1.3).

**13.1.4** Il s'agit dès lors de retenir que, en France, pour les produits revendiqués dans le cadre de la présente procédure de recours, l'utilisation du signe "CLOS D'AMBONNAY" est réservée à la seule recourante. Par conséquent, vu l'ATF 117 II 327 "MONTARNASSE", si le signe "CLOS D'AMBONNAY" est principalement perçu comme la désignation d'un vignoble ou d'un domaine de la commune française d'Ambonnay

(cf. consid. 12.2.1), sa protection ne saurait être exclue par l'art. 2 let. a LPM (cf. consid. 11.1).

## 13.2

**13.2.1** Si le signe "CLOS D'AMBONNAY" est principalement perçu comme la désignation d'un vignoble ou d'un domaine portant le nom de fantaisie "AMBONNAY" (cf. consid. 12.2.2 *in limine*), c'est en vertu des règles habituelles qu'il s'agit de déterminer si cette signification dominante entraîne l'exclusion de la protection du signe au sens de l'art. 2 let. a LPM (cf. consid. 9.1 *in limine*). En l'occurrence, la seule présence de l'élément "CLOS" – en principe descriptif de la provenance des produits de la classe 33 revendiqués – n'est pas suffisante pour retenir que, considéré globalement, ce signe présente un défaut de force distinctive et appartient de ce fait au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

Bien entendu, si, dans son ensemble, le signe "CLOS D'AMBONNAY" est compris comme un signe de fantaisie (cf. consid. 12.2.2 *in fine*), il ne présente pas non plus un défaut de force distinctive qui le ferait appartenir au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

**13.2.2** Vu qu'il correspond à un nom géographique étranger, il n'est pas exclu que le signe "CLOS D'AMBONNAY" soit frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (cf. consid. 9.1 *in fine*). En l'espèce, il convient toutefois de retenir, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A\_6/2013 du 16 avril 2013 "WILSON" (cf. consid. 9.1 *in fine*), que, si le signe "CLOS D'AMBONNAY", qui correspond à un nom géographique français, n'est pas principalement perçu comme tel (cf. consid. 12.2.2), il n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu'il correspond à un nom géographique français), car ce même signe (cf. consid. 13.1.3.1) est, pour les mêmes produits (cf. consid. 13.1.3.2), réservé en France à la seule recourante (cf. consid. 13.1.3.3).

**13.2.3** Si le signe "CLOS D'AMBONNAY" est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n'appartient dès lors pas au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

## 13.3

**13.3.1** En conclusion, que le signe "CLOS D'AMBONNAY" soit principalement perçu comme la désignation d'un vignoble ou d'un domaine de la commune française d'Ambonnay (cf. consid. 13.1.4) ou comme un

nom de fantaisie (cf. consid. 13.2.3), il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

**13.3.2** Peut ainsi rester ouverte la question de savoir comment le signe "CLOS D'AMBONNAY" est effectivement compris par le grand public (cf. consid. 12.3.4). Peut également rester ouverte la question de savoir si, au sens de l'art. 2 let. a *in fine* LPM, le signe "CLOS D'AMBONNAY" s'est imposé comme marque en Suisse pour les produits concernés.

#### **14.**

Il convient en outre de déterminer si le signe "CLOS D'AMBONNAY" est propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (consid. 3.2.2).

**14.1** Etant donné que la provenance de tous les produits de la classe 33 revendiqués dans le cadre de la présente procédure est limitée à "Ambonnay (France)" suite à la limitation de la liste des produits du 16 mai 2014 (cf. consid. A.b.h), il n'est pas à craindre que le public suisse qui percevrait le signe "CLOS D'AMBONNAY" principalement comme un nom géographique français (cf. consid. 12.3.3.1) ne soit induit en erreur au sujet de la provenance des produits (cf. consid. 5.2.2.1 et 11.2).

**14.2** Le signe "CLOS D'AMBONNAY" n'est dès lors pas propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

#### **15.**

Il s'agit enfin d'examiner si le signe "CLOS D'AMBONNAY" est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur au sens de l'art. 2 let. d LPM (consid. 3.2.3).

**15.1** Dans la décision attaquée (p. 2), l'autorité inférieure indique que, du fait que la recourante a accepté de limiter la liste des produits revendiqués (cf. consid. A.b.h), il n'existe plus de motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 let. c et d LPM.

**15.2** Vu que l'autorité inférieure se réfère à ces dispositions dans sa réponse (cf. consid. C.d), il convient toutefois d'examiner encore si la protection en tant que marque du signe "CLOS D'AMBONNAY" peut être exclue par l'art. 22 ch. 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après : ADPIC [Annexe 1.C de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20)]) et l'art. 23 ch. 2 ADPIC.

**15.2.1** Selon l'art. 22 ch. 3 ADPIC, "[u]n Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique [cf. art. 22 ch. 1 ADPIC] ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine".

L'art. 23 ADPIC prévoit une "[p]rotection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux". Selon l'art. 23 ch. 2 ADPIC, "[l]'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un Membre le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine".

**15.2.2** Contrairement à ce que prévoit l'art. 22 ch. 3 ADPIC, c'est indépendamment de l'existence d'un risque de tromperie que l'art. 23 ch. 2 ADPIC interdit l'utilisation d'une indication géographique pour des vins ou des spiritueux qui n'ont pas cette origine. Peu importe dès lors que l'indication géographique soit connue du public suisse (arrêt du TF 4A\_674/2010 du 6 avril 2011 consid. 2 "Zacapa").

**15.2.3** En l'espèce, ni l'art. 22 ch. 3 ADPIC ni l'art. 23 ch. 2 ADPIC n'interdit l'utilisation du signe "CLOS D'AMBONNAY" en lien avec les produits de la classe 33 revendiqués dans le cadre de la présente procédure étant donné que la provenance de tous ces produits est limitée à "Ambonnay (France)" suite à la limitation de la liste des produits du 16 mai 2014 (cf. consid. A.b.h).

**15.3** Il s'agit dès lors de retenir que l'art. 2 let. d LPM ne permet pas d'exclure de la protection en tant que marque le signe "CLOS D'AMBONNAY".

## **16.**

Au vu de ce qui précède, aucun motif absolu d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM n'empêche la protection en Suisse du signe "CLOS D'AMBONNAY" en tant que marque.



Le recours est ainsi admis et le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY" est admise pour les produits suivants : "Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne provenant d'Ambonnay (France) ; boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; tous les produits précités provenant d'Ambonnay (France)" (classe 33).

## **17.**

**17.1** Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En vertu de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge de l'autorité inférieure.

**17.2** Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 2'500.– versée par la recourante le 15 septembre 2014 lui sera restituée.

## **18.**

**18.1** La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF).

Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.– au moins et de Fr. 400.– au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de Fr. 100.– au moins et de Fr. 300.– au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal administratif fédéral, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe

les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

## **18.2**

**18.2.1** La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens.

L'avocat de la recourante a, outre le recours (cf. consid. B), déposé une réplique (cf. consid. D) et des observations (cf. consid. F). Il a par ailleurs fait parvenir au Tribunal administratif fédéral, avec le recours, une "NOTE DE DEPENS" de Fr. 5'000.– et, avec la réplique, une "NOTE DE DEPENS" de Fr. 3'000.–. Dans cette procédure de recours, qui ne comportait pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer, comme demandé par la recourante, à Fr. 8'000.– le montant des frais de représentation nécessaires à la défense de ses intérêts et de mettre cette somme à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA ; cf. arrêt du TAF B-2925/2014 du 10 novembre 2015 consid. 6 "Cortina [fig.]").

**18.2.2** Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

### **Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :**

#### **1.**

Le recours est admis.

#### **2.**

Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :

La protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1'098'807 "CLOS D'AMBONNAY" est admise pour les produits suivants : "Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne provenant d'Ambonnay (France) ; boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; tous les produits précités provenant d'Ambonnay (France)" (classe 33).

#### **3.**

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 2'500.– versée par la recourante lui sera restituée.

**4.**

Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 8'000.—, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'autorité inférieure.

**5.**

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire, anticipé par fax ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1098807 ; acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).

Le président du collège :

Le greffier :

Pietro Angeli-Busi

Pierre-Emmanuel Ruedin

**Indication des voies de droit :**

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition : 13 juin 2017