

2020 IV/7

Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause Bulgari S.p.A. contre Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle
B-151/2018 du 4 février 2020

Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Indications de provenance. Caractère trompeur d'un nom géographique.

Art. 2 let. a, c et d, art. 47 LPM.

1. Selon une règle d'expérience, un signe potentiellement doté d'une signification géographique est en principe compris comme une indication de provenance des produits et/ou des services en lien avec lesquels il est utilisé (consid. 3).
2. Une exception à cette règle suppose que le signe ne soit pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits et/ou des services en cause (consid. 3 et 10). Tel est le cas tant du nom géographique qui s'est imposé comme marque (art. 2 let. a in fine LPM) que de celui qui, de toute autre manière, s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée (consid. 11).
3. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, un nom géographique qui s'est imposé comme marque doit avoir acquis un *secondary meaning*, c'est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu'un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu (consid. 12).
4. L'élément « BVLGARI » n'est – en lien avec les produits et les services revendiqués en l'espèce – clairement pas compris comme une référence à l'Etat de Bulgarie, mais bien comme une référence à l'entreprise de la recourante. En raison de ce *secondary meaning*, les signes en cause, qui contiennent l'élément « BVLGARI », ne sont pas propres à induire en erreur quant à la provenance géographique des produits et des services concernés (consid. 18).

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Herkunftsangaben. Irreführender Charakter eines geografischen Namens.

Art. 2 Bst. a, c und d, Art. 47 MSchG.

1. Einem Erfahrungssatz nach wird ein Zeichen mit potenzieller geografischer Bedeutung in der Regel als Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen verstanden (E. 3).
2. Eine Ausnahme von dieser Regel setzt voraus, dass das Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der betreffenden Waren und/oder Dienstleistungen verstanden wird (E. 3 und 10). Dies gilt sowohl für einen geografischen Namen, der sich als Marke durchgesetzt hat (Art. 2 Bst. a in fine MSchG), als auch für jenen, der sich anderweitig als Name eines bestimmten Unternehmens im Bewusstsein der Öffentlichkeit durchgesetzt hat (E. 11).
3. Um als Marke geschützt zu werden, muss ein geografischer Name, der sich als Marke durchgesetzt hat, eine *secondary meaning* erlangt haben, d.h. eine eigenständige zweite Bedeutung, die dermassen vorherrscht, dass die Gefahr der Täuschung über die geografische Herkunft praktisch ausgeschlossen werden kann (E. 12).
4. Der Bestandteil « BVLGARI » wird – im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen – eindeutig nicht als Hinweis auf den Staat Bulgarien verstanden, sondern als Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin. Angesichts dieser *secondary meaning* sind die infrage stehenden Zeichen, die den Bestandteil « BVLGARI » enthalten, nicht geeignet, über die geografische Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen irrezuführen (E. 18).

Protezione dei marchi. Motivi assoluti d'esclusione. Indicazioni di provenienza. Carattere ingannevole di un nome geografico.**Art. 2 lett. a, c e d, art. 47 LPM.**

1. Secondo una regola d'esperienza, un segno che possiede potenzialmente un significato geografico viene inteso di principio come indicazione di provenienza dei prodotti e/o servizi per i quali è utilizzato (consid. 3).
2. Un'eccezione a questa regola presuppone che il segno non sia considerato dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza dei prodotti e/o servizi in questione (consid. 3 e 10). Questo vale sia

per un nome geografico che si è imposto come marchio (art. 2 lett. a in fine LPM) sia per uno che si è imposto in qualsiasi altro modo nella mente del pubblico come nome di una determinata azienda (consid. 11).

3. Per poter essere protetto come marchio, un nome geografico impostosi come marchio deve aver acquisito un *secondary meaning*, cioè un secondo significato proprio divenuto così preponderante da poter praticamente escludere ogni inganno relativamente alla provenienza geografica (consid. 12).
4. In riferimento ai prodotti e servizi per i quali si rivendica la protezione nella fattispecie, l'elemento « BVLGARI » chiaramente non viene inteso come riferimento allo Stato della Bulgaria, bensì come riferimento all'azienda della ricorrente. A causa di tale *secondary meaning*, i segni in questione, contenenti l'elemento «BVLGARI», non rischiano d'indurre in errore sulla provenienza geografica dei prodotti e servizi interessati (consid. 18).

Bulgari S.p.A. (ci-après: recourante) dépose auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI; ci-après: autorité inférieure) deux demandes d'enregistrement de marque suisse. La première, le 9 mars 2015, n° 52787/2015, portant sur le signe « BVLGARI VAULT » destiné à divers produits et services appartenant aux classes 9 (appareils et matériel électroniques; logiciels), 38 (services de [télé]communications) et 42 (services informatiques). La seconde, le 11 mai 2017, n° 55832/2017, portant sur le signe « BVLGARI » destiné à divers services appartenant aux classes 36 (services immobiliers; émission de cartes de crédit; mécénat) et 43 (services hôteliers).

Enregistré au registre international le 23 décembre 2015 sur la base d'une demande déposée par la recourante auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 31 juillet 2015, l'enregistrement international n° 1 290 822 – qui désigne notamment la Suisse – est notifié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 3 mars 2016. Il porte sur le signe « BVLGARI » destiné à divers produits et services appartenant aux classes 9 (appareils et matériel électroniques; logiciels), 35 (services de vente; publicité; services commerciaux), 38 (services de [télé]communications) et 42 (services d'ingénierie; services informatiques).

Le 21 février 2017, l'autorité inférieure émet une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l'encontre de l'enregistrement international n° 1 290 822, en se basant sur l'art. 6^{quiquies} let. B ch. 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), ainsi que sur l'art. 2 let. c, l'art. 30 al. 2 let. c et les art. 47 s. de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11).

Le 21 novembre 2017, l'autorité inférieure rejette partiellement (sauf en lien avec certains produits de la classe 9 [logiciels]) la demande d'enregistrement n° 52787/2015 (décision attaquée 1), rejette totalement la demande d'enregistrement n° 55832/2017 (décision attaquée 2) et refuse partiellement (sauf en lien avec certains produits de la classe 9 [logiciels]) l'enregistrement international n° 1 290 822 (décision attaquée 3).

Par mémoires séparés, tous datés du 8 janvier 2018, la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre les décisions de l'autorité inférieure du 21 novembre 2017.

S'agissant de la décision attaquée 1 (recours B-151/2018), la recourante conclut à ce que la demande d'enregistrement n° 52787/2015 soit admise en lien avec tous les produits et les services revendiqués, en classes 9, 38 et 42.

S'agissant de la décision attaquée 2 (recours B-182/2018), elle conclut à ce que la demande d'enregistrement n° 55832/2017 soit admise en lien avec tous les services revendiqués, en classes 36 et 43.

S'agissant de la décision attaquée 3 (recours B-183/2018), elle conclut à ce que la protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1 290 822 soit admise en lien avec tous les produits et les services revendiqués, en classes 9, 35, 38 et 42.

Par décision incidente du 27 février 2018, le Tribunal administratif fédéral prononce la jonction des procédures de recours.

Le Tribunal administratif fédéral admet les recours.

Extrait des considérants:

2.

2.1 Les demandes d'enregistrement de marque suisse n° 52787/2015 « BVLGARI VAULT » (B-151/2018) et n° 55832/2017 « BVLGARI » (B-182/2018) sont soumises à la LPM.

2.2 Reste à déterminer ici le régime juridique applicable à l'enregistrement international n° 1 290 822 « BVLGARI » (B-183/2018).

2.2.1 A l'instar de la Suisse, l'Union européenne (devant qui la demande de base a été déposée [...]; cf. arrêts du TAF B-649/2018 du 9 décembre 2019 consid. 2.1 « [Küchenmaschine] [fig.] »; B-187/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 « Deluxe [fig.] »; B-550/2012 du 13 juin 2013 consid. 2.1 « KALMAR »; B-7256/2010 du 12 juillet 2011 consid. 2 « GERRESHEIMER ») est partie au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4; ci-après: PAM). A la différence de la Suisse, l'Union européenne n'est en revanche partie ni à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3; ci-après: AM) – contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure (...) – ni à la CUP.

2.2.2

2.2.2.1 Vu que, contrairement à la Suisse, l'Union européenne n'est pas partie à la fois à l'AM et au PAM, la déclaration faite par la Suisse selon l'art. 5 ch. 2 let. b PAM déploie ses effets dans les relations entre les deux parties au PAM (cf. art. 9^{sexies} ch. 1 let. a et b PAM). Une notification de refus doit dès lors intervenir avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de l'extension a été envoyée, par le Bureau international de l'OMPI, à la partie concernée (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM; arrêts du TAF B-5071/2017 du 2 septembre 2019 consid. 3.2.1.1 « FILMARRAY »; B-5789/2016 du 15 novembre 2018 consid. 3.1 « INSMED »; FRANÇOIS CURCHOD, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013 [ci-après: CR PI], art. 46 LPM n° 6).

En l'espèce, l'extension de l'enregistrement international n° 1 290 822 « BVLGARI » est notifiée à l'autorité inférieure le 3 mars 2016 ([...]). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 21 février 2017 ([...]), l'autorité inférieure respecte donc le délai de 18 mois.

2.2.2.2 Il convient enfin de relever que le motif de refus prévu par l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 3 CUP (en lien avec l'art. 5 ch. 1 PAM) – invoqué par l'autorité inférieure ([...]) – correspond au motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. c LPM (ATF 128 III 454 consid. 2 « YUKON »; arrêt du TF 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 « AFRI-COLA »), de sorte

que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont applicables (arrêts du TAF B-319/2018 du 13 février 2019 consid. 3.3 « GÖTEBORGS RAPÉ »; B-1428/2016 du 30 août 2017 consid. 2.3 « DEUTSCHER FUSSBALL-BUND [fig.] »).

3.

3.1

3.1.1 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 LPM).

3.1.2 Selon la règle d'expérience appliquée par la jurisprudence, la mention d'un nom géographique en lien avec un produit ou un service est habituellement comprise par le consommateur comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM (ATF 135 III 416 consid. 2.2 « CALVI [fig.] »; arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.3 « INDIAN MOTORCYCLE »; arrêt du TAF B-3234/2017 du 2 septembre 2019 consid. 4.4 « WEISSENSTEIN »).

3.1.2.1 Etant donné qu'elle repose sur la mention d'un *nom géographique*, la règle d'expérience suppose l'existence d'un élément doté – potentiellement ou théoriquement, du moins – d'une signification géographique (cf. arrêt 4A_357/2015 consid. 5.2 in limine « INDIAN MOTORCYCLE »). A défaut, la règle d'expérience ne saurait entrer en ligne de compte.

3.1.2.2 Tout nom géographique entraîne l'application de la règle d'expérience. Peu importe notamment la réputation dont il jouit en lien avec les produits et/ou les services revendiqués (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.5 « CALVI [fig.] »; ATF 132 III 770 consid. 3.1 « COLORADO [fig.] »; arrêt 4A_357/2015 consid. 4.2 in fine et 5.1 in fine « INDIAN MOTORCYCLE »; ATAF 2015/49 consid. 4.3 « LUXOR »; arrêt B-1428/2016 consid. 6.2 « DEUTSCHER FUSSBALL-BUND [fig.] »; PHILIPPE GILLIÉRON, in: CR PI, art. 47 LPM n° 15).

3.1.2.3 La mutilation ou la modification d'un nom géographique ne lui enlève en principe pas son caractère de nom géographique (cf. ATF 117 II 327 consid. 1a [« unschwer erkennbare geographische Angabe »] « MONT-PARNASSE »; arrêts du TF 4A_508/2008 consid. 4.2 in limine « AFRI-COLA »; 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.2 « Champ »; arrêts du TAF B-2925/2014 du 10 novembre 2015 consid. 3.4

« Cortina [fig.] »; B-5451/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.3 et 4.5 « FIRENZA »; cf. également arrêt du TAF B-120/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.2 « OLD SKOOL »).

3.2

3.2.1 Vu 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 (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.6 « CALVI [fig.] ») – 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.

3.2.2

3.2.2.1 Dans la mise en œuvre de l'art. 47 al. 2 LPM, la jurisprudence identifie six cas dans lesquels un nom géographique n'est pas compris comme une indication de provenance (ATF 135 III 416 consid. 2.6–2.6.6 « CALVI [fig.] »; ATF 128 III 454 consid. 2.1–2.1.6 « YUKON »; arrêts du TF 4A_357/2015 consid. 4.4 « INDIAN MOTORCYCLE »; 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 « RADIO SUISSE ROMANDE »).

Ces six cas, qui constituent des exceptions à la règle d'expérience (cf. consid. 3.1.2) appliquée par la jurisprudence (arrêt 4A_357/2015 consid. 4.4 et 4.6 « INDIAN MOTORCYCLE »), sont les suivants:

- 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 ou fantaisiste, 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).

3.2.2.2 Ce catalogue de six cas n'est pas exhaustif (ATF 128 III 454 consid. 2.1 in fine « YUKON »; arrêt 4A_357/2015 consid. 4.4 « INDIAN MOTORCYCLE »).

Par exemple, un nom géographique ne constitue pas non plus une indication de provenance lorsqu'il est accompagné d'éléments verbaux ou figuratifs qui excluent qu'il puisse être compris comme une référence à la provenance des produits ou des services (cf. arrêt 4A_357/2015 consid. 4.5.2 « INDIAN MOTORCYCLE »; FRAEFEL/MEIER, in: CR PI, art. 2 LPM n° 139).

4.

4.1 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).

Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).

4.2 Consacré aux motifs absolus d'exclusion, l'art. 2 LPM exclut de la protection à titre de marque en particulier les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM [consid. 5]), les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM [consid. 6]) et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM [consid. 7]).

5. L'art. 2 let. a LPM exclut de la protection à titre de marque les signes appartenant au domaine public (consid. 5.1), sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (consid. 5.2).

5.1 Les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a in limine LPM)

5.1.1

5.1.1.1 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a in limine LPM les signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres et les indications de provenance (ATF 139 III 176 consid. 2 « YOU »; ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 « M [fig.]; M BUDGET/M-joy [fig.] »; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.2 « WILSON »).

5.1.1.2 Vu l'art. 47 al. 2 LPM, un nom géographique qui n'est pas considéré comme une référence à la provenance des produits ou services revendiqués n'est pas une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM (cf. consid. 3.2–3.2.2.2). Il n'appartient dès lors pas au domaine public (cf. ATF 128 III 454 consid. 2.1 « YUKON »).

5.1.2 Les signes appartenant au domaine public présentent un défaut de force distinctive et/ou sont soumis à un besoin de libre disposition (ATF 145 III 178 consid. 2.3.1 « APPLE »; arrêt du TAF B–1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 5.1.1 s. « LOCKIT »).

5.1.2.1 Le caractère distinctif d'un signe est apprécié sur la base de la perception qu'en a le public auquel sont destinés les produits et/ou les services revendiqués (ATF 139 III 176 consid. 2 in fine « YOU »; arrêt 4A_6/2013 consid. 3.2.3 « WILSON »; arrêt du TAF B–107/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1.1.1–3.1.1.3 « ALOFT »).

5.1.2.2 Le besoin de libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents sur le marché des produits et/ou des services concernés (arrêt 4A_6/2013 consid. 2.4 « WILSON »; arrêt B–107/2018 consid. 3.2.1 « ALOFT »).

Sont frappés d'un besoin de libre disposition les signes qui, dans le commerce, sont essentiels (besoin de libre disposition relatif), voire indispensables (besoin de libre disposition absolu), et qui ne peuvent dès lors pas être monopolisés par un seul acteur du marché (ATF 139 III 176 consid. 2 « YOU »; arrêts du TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.2.2 « THINK/THINK OUTDOORS [fig.] » et 4A_434/2009 consid. 3.1 in fine « RADIO SUISSE ROMANDE »; arrêt du TAF B–2792/2017 du 20 juin 2019 consid. 2.2 « IGP »).

5.2 L'imposition d'un signe comme marque (art. 2 let. a in fine LPM)

5.2.1 Vu l'art. 2 let. a in fine LPM, un signe en soi dépourvu de force distinctive peut néanmoins s'imposer dans le commerce à titre de marque (*Verkehrsdurchsetzung*) lorsque, dans toute la Suisse, une part importante des destinataires des produits ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il ne soit nécessaire que celle-ci soit connue nommément (ATF 140 III 109 consid. 5.3.2 « ePostSelect [fig.] »; ATF 131 III 121 consid. 6 « smarties [3D]/M&M's [3D] »; ATF 128 III 441 consid. 1.2 et 1.4 « Appenzeller »; arrêt 4A_434/2009 consid. 3.1 « RADIO SUISSE ROMANDE »; arrêt du TAF B–5614/2008 du 3 décembre 2010 consid. 2 « Freischwinger Pantan [3D] III »).

5.2.2 Encore faut-il que le signe ne soit pas soumis, dans le cas particulier, à un besoin de libre disposition absolu (cf. consid. 5.1.2.2 in fine), lequel empêche alors l'enregistrement comme marque imposée (arrêt 4A_434/2009 consid. 3.1 « RADIO SUISSE ROMANDE »; arrêt B-120/2019 consid. 4.1 « OLD SKOOL »; ADRIAN P. WYSS, *Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht*, 2013, p. 137 s.).

6. Quant à lui, l'art. 2 let. c LPM exclut de la protection à titre de marque les signes propres à induire en erreur (cf. arrêt 4A_357/2015 consid. 4.2 « INDIAN MOTORCYCLE »).

6.1

6.1.1

6.1.1.1 Un signe est propre à induire en erreur notamment lorsqu'il contient une indication de provenance 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 (ATF 135 III 416 consid. 2.1 « CALVI [fig.] »; ATF 128 III 454 consid. 2.2 « YUKON »).

6.1.1.2 Est en effet notamment interdit l'usage d'indications de provenance (art. 47 al. 1 LPM; cf. consid. 3) inexactes (art. 47 al. 3 let. a LPM; cf. arrêts 4A_357/2015 consid. 4.2 « INDIAN MOTORCYCLE »; 4A.14/2006 consid. 3.3.1 « Champ »).

6.1.2

6.1.2.1 Vu la règle d'expérience, un signe qui contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique incite habituellement à penser que le produit ou le service en relation avec lequel il est utilisé vient du lieu en question (cf. consid. 3.1.2).

6.1.2.2 Un signe n'est toutefois pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu'il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d'autres motifs au sens de l'art. 47 al. 2 LPM (cf. consid. 3.2–3.2.2.2), il n'est pas considéré comme une référence à la provenance des produits ou des services en cause (ATF 128 III 454 consid. 2.2 « YUKON »).

Le caractère trompeur d'un nom géographique ne s'examine pas de manière générale, mais dépend des circonstances propres au cas particulier (cf. consid. 12.2.2 in fine).

6.1.3 Le caractère trompeur d'un nom géographique peut être écarté par la limitation de la liste des produits et/ou des services revendiqués aux seuls produits et/ou services provenant du lieu (en principe élargi au pays) désigné par ce nom géographique (ATF 132 III 770 consid. 3.2 et 4 « COLORADO [fig.] »; ATF 117 II 327 consid. 2a « MONTPARNASSE »; arrêt 4A_357/2015 consid. 4.2 « INDIAN MOTORCYCLE »; FRAEFEL/MEIER, op. cit., art. 2 LPM n° 141 s.; GILLIÉRON, op. cit., art. 47 LPM n° 29).

6.2 D'une manière générale, un signe est exclu de la protection dès qu'il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir que des consommateurs se sont effectivement trompés (ATF 135 III 416 consid. 2.5 « CALVI [fig.] »).

7.

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

7.2 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.] »).

8.

8.1 La procédure de recours B-151/2018 ne concerne que les produits (classe 9) et les services (classes 38 et 42) mentionnés au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 1 ([...]).

8.2 La procédure de recours B-182/2018 concerne quant à elle l'ensemble des services revendiqués en classes 36 et 43 ([...]).

8.3 Enfin, la procédure de recours B-183/2018 ne concerne que les produits (classe 9) et les services (classes 35, 38 et 42) mentionnés au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 ([...]).

9. En vue de l'examen des signes en cause, sous l'angle tant de l'art. 2 let. a LPM que de l'art. 2 let. c LPM (cf. arrêt 4A_508/2008 consid. 3.3 « AFRI-COLA »; ATAF 2015/49 consid. 4-4.1 « LUXOR »; arrêts du TAF B-2150/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4 « esmara see you IN PARIS [fig.] » et B-5120/2013 du 3 juin 2015 consid. 5.1.1-5.1.2 « INDIAN MOTORCYCLE; Indian [fig.] »), il convient, dans un premier temps, sur la base des produits et des services concernés (cf.

consid. 8.1–8.3), de définir les consommateurs déterminants et le degré d'attention dont ils font preuve.

9.1 Certains des produits et des services revendiqués en l'espèce sont manifestement destinés avant tout aux spécialistes des branches de l'électronique (classe 9 [cf. consid. 8.1 et 8.3]), de la gestion des affaires commerciales et de la publicité (classe 35 [cf. consid. 8.3]), de l'immobilier et de la finance (classe 36 [cf. consid. 8.2]), de la télécommunication (classe 38 [cf. consid. 8.1 et 8.3]), de l'ingénierie et de l'informatique (classe 42 [cf. consid. 8.1 et 8.3]) ou de la restauration et de l'hôtellerie (classe 43 [cf. consid. 8.2]).

Les autres produits et services en cause s'adressent tant aux spécialistes de ces branches qu'au grand public.

9.2

9.2.1 Si les produits et les services en cause lui sont destinés, le grand public fait au moins preuve d'un degré d'attention moyen à leur égard. Il faut par ailleurs compter sur un degré d'attention accru de la part des spécialistes (cf. arrêts du TAF B–3248/2019 du 19 novembre 2019 consid. 3 [classes 9 et 42] « iTravel/itravel - for that moment »; B–107/2018 consid. 5 [classe 43] « ALOFT »; B–2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 4.3 [classes 9 et 42] « SKY/SKYFIVE »; B–5228/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 [classe 35] « RENO »; B–2630/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.2.2 [classe 35] « LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS »; B–3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 [classes 9, 35 et 42] « TCS/TCS »; B–1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1 [classe 36] « HERITAGE BANK & TRUST [fig.] et BANQUE HERITAGE [fig.]/MARCARD HERITAGE [fig.] »; B–8028/2010 du 2 mai 2012 consid. 4.1.1–4.2.2 [classes 9, 35 et 38] « VIEW/SWISSVIEW [fig.] »; B–7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 5 [classe 36] « HOFER/HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.] »; B–2125/2008 du 15 mai 2009 consid. 3 [classes 9, 36 et 38] « TOTAL TRADER »).

9.2.2 Il n'est pas nécessaire de déterminer en l'espèce si certains des produits et des services revendiqués s'adressent exclusivement à des spécialistes (cf. consid. 18.1.1.3).

10. L'élément « BVLGARI » correspond au signe qui fait l'objet des procédures de recours B–182/2018 et B–183/2018. Il constitue par ailleurs l'une des deux parties du signe qui fait l'objet de la procédure de recours B–151/2018.

10.1

10.1.1 L'élément « BVLGARI » est formé d'un ensemble de sept lettres majuscules.

10.1.2 En tant que tel, il ne correspond pas à un mot existant, que ce soit dans les langues nationales suisses (cf. Le Petit Robert de la langue française, < <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> > [ci-après: Le Petit Robert], consulté le 09.01.2020; DUDEN, < <https://www.duden.de/woerterbuch> > [ci-après: DUDEN], consulté le 09.01.2020; Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 12^e éd. 2004 [ci-après: Lo Zingarelli]) ou en anglais (cf. LEXICO, < <https://www.lexico.com> > [ci-après: LEXICO], consulté le 09.01.2020).

10.1.3

10.1.3.1 Le nom français « Bulgarie » désigne un pays de l'Europe du Sud-Est (Le Petit Robert des noms propres, Dictionnaire illustré, 3^e éd. 2011). Par ailleurs, le nom italien « bulgari » se réfère aux habitants de la Bulgarie (« Bulgares » en français); quant à l'adjectif italien « bulgari », il correspond à l'adjectif français masculin pluriel « bulgares » (Lo Zingarelli; Le Robert & Signorelli, Dictionnaire français-italien / italien-français, 2006; Le Petit Robert, consulté le 09.01.2020; [...]). Il convient enfin de mentionner ici l'existence, notamment, des noms allemands « Bulgarien » et « Bulgare » (DUDEN, consulté le 09.01.2020) et des noms anglais « Bulgaria » et « Bulgar » (LEXICO, consulté le 09.01.2020).

10.1.3.2 La suite de lettres « LGARI » ne saurait ainsi être considérée comme inattendue en Suisse.

10.1.4

10.1.4.1 La suite de consonnes « BVLG » présente en revanche un caractère inédit, en particulier en raison du fait qu'elle est difficilement prononçable.

10.1.4.2 Or, vu la grande proximité entre la forme des lettres « V » et « U » et l'existence, dans les principales langues pratiquées en Suisse, de divers termes courants contenant la suite de lettres « BULGARI » et se référant à l'Etat de Bulgarie (cf. consid. 10.1.3), l'élément « BVLGARI » est susceptible d'être mis en relation tant avec la suite de lettres « BULGARI » qu'avec l'Etat de Bulgarie (cf. consid. 3.1.2.3).

10.1.4.3 Sur les plans visuel et sonore, l'élément « BVLGARI » présente en effet de grandes similitudes avec la suite de lettres « BULGARI » ([...]). Un tel constat s'impose d'ailleurs indépendamment du fait que, comme le relèvent tant l'autorité inférieure ([...]) que la recourante ([...]),

la lettre « U » n'existait pas en latin et la lettre « V » en tenait lieu (cf. < <http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgari> >, consulté le 20.05.2015 [...]; cf. également: < [https://fr.wikipedia.org/wiki/U_\(lettre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/U_(lettre)) >, consulté le 20.01.2020).

10.1.5 Vu qu'il est susceptible de se référer à l'Etat de Bulgarie, l'élément « BVLGARI » est potentiellement doté d'une signification géographique. Il doit dès lors être considéré comme un nom géographique (cf. consid. 3.1.2.1).

10.2

10.2.1 Selon la règle d'expérience, un nom géographique utilisé en lien avec des produits et/ou des services est en principe compris comme une indication de provenance de ces produits et/ou ces services (cf. consid. 3.1.2).

10.2.2

10.2.2.1 Il convient dès lors d'examiner en l'espèce si – à titre d'exception à la règle d'expérience (cf. consid. 3.2–3.2.2.2) – l'élément « BVLGARI » figurant dans les signes en cause n'est pas compris comme une indication de provenance (cf. ATAF 2015/49 consid. 4.2 in fine « LUXOR »).

10.2.2.2 Doivent ainsi être distinguées, d'une part, la question de savoir si, abstraitement, en vue de l'application de la règle d'expérience, l'élément « BVLGARI » est potentiellement doté d'une signification géographique (cf. consid. 10.1.5) et, d'autre part, la question de savoir si, concrètement, au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, l'élément « BVLGARI » n'est pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services en cause (cf. consid. 10.2.2).

11.

11.1 La recourante soutient que l'élément « BVLGARI » figurant dans les signes en cause s'est imposé comme le nom de son entreprise et que l'art. 2 let. c LPM n'empêche dès lors pas la protection de ces signes à titre de marques ([...]).

11.2

11.2.1 Le cas du « nom géographique [qui] s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée » (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.6.4 « CALVI [fig.] ») constitue l'une des six exceptions à la règle d'expérience identifiées par la jurisprudence dans la mise en œuvre de l'art. 47 al. 2 LPM (cf. consid. 3.2.2). Ce cas est reconnu depuis longtemps par la jurisprudence (ATF 135 III 416 consid. 2.6.4 « CALVI [fig.] »; ATF 132 III 770 consid. 2.1 « COLORADO [fig.] »;

ATF 128 III 454 consid. 2.1.5 « YUKON »; ATF 117 II 321 consid. 3 s. « Valser », ATF 92 II 270 consid. 2 « Sihl II »; ATF 82 II 346 consid. 3a « Weissenburger »; ATF 77 II 321 consid. 1a s. « Sihl I »; ATF 59 II 207 consid. 1 « Tavannes »; ATF 55 I 262 consid. 4 « Tunbridge Wells »; arrêts 4A_357/2015 consid. 4.4 [ch. 4] « INDIAN MOTORCYCLE »; 4A_434/2009 consid. 3.1 « RADIO SUISSE ROMANDE »).

11.2.2

11.2.2.1 Dans un tel cas, le nom géographique est souvent présenté comme un signe qui s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 let. a in fine LPM (cf. ATAF 2015/49 consid. 7.2 s. « LUXOR »; arrêts du TAF B-2150/2019 consid. 7.1 « esmara see you IN PARIS [fig.] » et B-2217/2014 du 3 novembre 2016 consid. 5.3.2 « BOND ST. 22 LONDON [fig.] »).

11.2.2.2 Or, vu notamment que le catalogue de six cas établi par la jurisprudence n'est pas exhaustif (cf. consid. 3.2.2.2), rien n'impose que, pour constituer un cas d'application de l'art. 47 al. 2 LPM, un nom géographique se soit imposé comme marque au sens de l'art. 2 let. a in fine LPM.

La jurisprudence traite d'ailleurs dans la catégorie du « nom géographique [qui] s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée » le cas du nom d'une organisation sportive ou d'un événement sportif ou culturel qui contient un nom géographique: « En relation avec des produits, le nom d'organisations sportives (par exemple: « SWISS HOCKEY PRO ABC ») ou le renvoi à un événement sportif ou culturel (par exemple: « GENEVE HANDBALL 2016 » [fig.]) ne sont en général pas considérés comme des indications de provenance, mais, dans l'esprit du public, ils sont en principe associés à une entreprise [...] » (arrêt 4A_357/2015 consid. 4.4 [ch. 4] « INDIAN MOTORCYCLE »; cf. arrêt du TAF B-1428/2016 du 30 août 2017 consid. 3.4 in fine « DEUTSCHER FUSSBALL-BUND [fig.] »).

11.2.2.3 Constitue dès lors un cas d'application de l'art. 47 al. 2 LPM tant le nom géographique qui s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 let. a in fine LPM que le nom géographique qui, de toute autre manière, « s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée ». Seul est en effet pertinent le fait que, au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, un nom géographique ne soit pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (cf. consid. 3.2.1).

12.**12.1**

12.1.1 Lorsque, dans le cadre de l'art. 2 *let. a* LPM, il s'agit de déterminer si un signe soumis à un besoin de libre disposition en raison de la présence d'un nom géographique appartient au domaine public, les intérêts du déposant sont privilégiés par rapport aux intérêts de ses concurrents potentiels si ce signe s'est imposé comme marque (cf. ATAF 2015/49 consid. 7.2 « LUXOR »).

12.1.2

12.1.2.1 En revanche, lorsque, dans le cadre de l'art. 2 *let. c* LPM, il s'agit de déterminer si un signe est propre à induire en erreur, il ne suffit pas que ce signe se soit imposé comme marque pour qu'il puisse être protégé (cf. ATAF 2015/49 consid. 7.2 « LUXOR »; arrêt B-2150/2019 consid. 7.1 « esmara see you IN PARIS [fig.] »). En effet, l'imposition d'un signe comme marque n'exclut pas que ce signe reste perçu comme une indication de provenance et induise en erreur en ce qui concerne la provenance géographique au sens de l'art. 2 *let. c* LPM (cf. ATAF 2015/49 consid. 7.2 « LUXOR »; arrêt du TAF B-6363/2014 du 8 juillet 2016 consid. 9 « Meissen »; FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes, sic! 01/2011, p. 4 et 17).

12.1.2.2 Ce n'est dès lors qu'à titre exceptionnel qu'un nom géographique, qui s'est imposé comme marque, n'est pas exclu de la protection au sens de l'art. 2 *let. c* LPM. Pour pouvoir être protégé à titre de marque, ce nom géographique doit en effet avoir acquis un *secondary meaning*, c'est-à-dire une seconde signification propre qui est à ce point prédominante qu'un risque de tromperie quant à la provenance géographique peut pratiquement être exclu (ATF 125 III 193 consid. 1e « Budweiser »; ATAF 2015/49 consid. 7.1 « LUXOR »; arrêt du TAF B-319/2018 du 13 février 2019 consid. 6.4.4 in fine « GÖTEBORGS RAPÉ »; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3^e éd. 2017 [ci-après: BaK 2017], art. 2 LPM n° 204 in fine, 288 et 315; ALEXANDER PFISTER, in: BaK 2017, art. 47 LPM n° 27; WYSS, op. cit., p. 61–63).

Afin de déterminer si un signe est doté d'un *secondary meaning*, il se justifie d'appliquer les exigences en matière d'imposition d'un signe comme marque au sens de l'art. 2 *let. a* in fine LPM (cf. consid. 5.2.1) avec une rigueur particulière (ATAF 2015/49 consid. 7.2 s. « LUXOR »; arrêts B-2150/2019 consid. 7.1 « esmara see you IN PARIS [fig.] »;

B-2217/2014 consid. 5.3.2 « BOND ST. 22 LONDON [fig.] »; PFISTER, op. cit., art. 47 LPM n° 27; KAISER/RÜETSCHI, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2^e éd. 2017, Beweisrecht n° 91).

12.2

12.2.1 La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsque, se référant à la structure de l'ATF 128 III 454 « YUKON », elle considère que les six exceptions identifiées par le Tribunal fédéral s'appliquent de la même manière dans le cadre de l'art. 2 let. a LPM que dans le cadre de l'art. 2 let. c LPM ([...]).

12.2.2

12.2.2.1 Dans l'ATF 128 III 454 « YUKON », après avoir indiqué qu'une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM (consid. 2.1) et avoir décrit les six cas dans lesquels, au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, un nom géographique n'est pas compris comme une indication de provenance (consid. 2.1.1–2.1.6), le Tribunal fédéral indique certes, en renvoyant notamment à ces six cas (« vgl. dazu namentlich die vorstehenden Erwägungen 2.1.1–2.1.6 »), que, dans de telles configurations, un signe n'est pas propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (consid. 2.2).

Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral poursuit en ajoutant immédiatement que le caractère trompeur d'un nom géographique ne s'examine pas de manière générale, mais dépend des circonstances propres au cas particulier (ATF 128 III 454 consid. 2.2 « YUKON »; cf. ATF 135 III 416 consid. 2.6 « CALVI [fig.] »). Selon le Tribunal fédéral, il convient en effet de prendre en considération en particulier la notoriété du mot en tant que référence géographique et en tant que marque, les rapports effectifs ou évidents entre cette référence et la gamme de produits revendiquée, ainsi que l'agencement de la marque et des indications supplémentaires, qui sont susceptibles d'accroître ou d'écarter le risque de tromperie (ATF 128 III 454 consid. 2.2 « YUKON »; cf. ATF 132 III 770 consid. 2.1 « COLORADO [fig.] »; arrêts 4A_357/2015 consid. 4.5–4.5.2 « INDIAN MOTOR-CYCLE »; 4A.14/2006 consid. 4.1 « Champ »; FRAEFEL/MEIER, op. cit., art. 2 LPM n° 127).

12.2.2.2 Or, c'est précisément ce que font, depuis longtemps, la jurisprudence et la doctrine en exigeant qu'un nom géographique acquière un *secondary meaning* (cf. consid. 12.1.2.2). Le simple fait qu'un nom géographique se soit imposé comme marque au sens de l'art. 2 let. a in fine LPM ne suffit en effet pas nécessairement pour écarter un risque de tromperie

(cf. consid. 12.1.2.1). Encore faut-il qu'il confine à la certitude que ce nom géographique ne reste par ailleurs pas perçu comme une indication de provenance.

12.3

12.3.1

12.3.1.1 L'autorité inférieure se base en particulier sur l'ATF 125 III 193 « Budweiser » pour justifier les exigences très élevées en matière de *secondary meaning* ([...]).

12.3.1.2 Relevant que le Tribunal fédéral cite l'ATF 125 III 193 « Budweiser » dans l'ATF 128 III 454 « YUKON », justement en lien avec le cas du nom géographique qui s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée, la recourante affirme qu'il est absurde que l'ATF 125 III 193 « Budweiser » puisse jouer un rôle restrictif dans l'application des six cas identifiés par l'ATF 128 III 454 « YUKON » ([...]).

12.3.2 Il s'avère que c'est un passage de l'ATF 125 III 193 « Budweiser » qui traite, de manière générale, l'imposition d'un signe comme marque (ATF 125 III 193 consid. 1c [p. 202] « Budweiser ») que le Tribunal fédéral cite dans l'ATF 128 III 454 « YUKON », en lien avec le cas du nom géographique qui s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée (ATF 128 III 454 consid. 2.1.5 « YUKON »). Or, plus loin, ce même ATF 125 III 193 « Budweiser » se prononce expressément sur le rapport entre l'imposition d'un signe comme marque et le caractère trompeur de ce signe: « Irreführende Zeichen verlieren ihren täuschenden Charakter nur, wenn sie aufgrund einer eindeutigen Durchsetzung im schweizerischen Verkehr ausnahmsweise eine eigenständige Bedeutung erlangt haben, die aus der Sicht der Konsumenten im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Täuschungen praktisch ausgeschlossen werden können [...] » (ATF 125 III 193 consid. 1e « Budweiser »).

Contrairement à ce que soutient la recourante, un tel niveau d'exigence s'insère parfaitement dans la structure de l'ATF 128 III 454 « YUKON », qui prévoit que le caractère trompeur d'un nom géographique dépend des circonstances propres au cas particulier (cf. consid. 12.2.2).

12.4 Dans le cadre de l'art. 2 let. c LPM, il se justifie dès lors d'exclure de la protection à titre de marque un nom géographique qui n'est pas doté d'une seconde signification propre clairement prédominante (*secondary meaning*).

13.

13.1 Que ce soit devant l'autorité inférieure ([...]), puis devant le Tribunal administratif fédéral ([...]), la recourante présente « de nombreux indices justifiant de considérer que le signe BVLGARI [s'est] imposé comme le nom de son entreprise » ([...]).

13.2 Il s'agit dès lors de déterminer (cf. consid. 14–18) si ces indices permettent de retenir que, en raison d'un *secondary meaning* (cf. consid. 12.1.2.2) en lien avec les produits et les services en cause (cf. consid. 8–8.3), l'élément « BVLGARI » n'est pas propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (cf. consid. 12.4). Le caractère trompeur d'un nom géographique ne s'examine en effet pas de manière générale, mais dépend des circonstances du cas particulier (cf. consid. 12.2.2.1; [...]).

14.**14.1****14.1.1**

14.1.1.1 La recourante peut tout d'abord s'appuyer sur son histoire plus que centenaire. Ses origines remontent en effet à 1884, année durant laquelle Sotirio Bulgari (Σωτηρις Βουλγαρης [Sotirios Boulgaris]), son fondateur venu de Grèce, ouvre un premier magasin à Rome (TRIOSSI/MASCETTI, BVLGARI, Revised and updated edition by Amanda Triossi, 2007 [ci-après: TRIOSSI/MASCETTI], p. 9 et 13).

14.1.1.2 Depuis lors, la recourante se développe dans le domaine de la joaillerie. A la fin des années 1970, elle lance sa première importante collection de montres. Dans les années 1990, elle entre sur le marché de la parfumerie, puis sur celui des foulards, de la maroquinerie et de la lunetterie. Dans les années 2000, elle commence à exploiter des hôtels (TRIOSSI/MASCETTI, op. cit., p. 15, 248, 271, 283 et 302 [...]).

14.1.1.3 En 2011, la recourante entre dans le groupe LVMH. En 2015, elle dispose d'un réseau de distribution de près de 300 boutiques situées sur les plus prestigieuses places commerciales de la planète et est considérée comme le troisième plus grand joaillier au monde ([...] cf. TRIOSSI/MASCETTI, p. 295; JEAN WATIN-AUGOUARD, *Histoires de marques*, 2^e éd. 2006, p. 131).

14.1.2

14.1.2.1 La recourante développe ses activités commerciales en Suisse, à St-Moritz notamment, à partir de la fin du 19^e siècle déjà (cf. TRIOSSI/MASCETTI, p. 14–15). Elle fonde en Suisse « Bulgari Time (Switzerland)

S.A. » (actuellement: « Bulgari Horlogerie SA ») en 1991 et « Bulgari Parfums S.A. » (radiée en 2012 par suite de fusion avec « BULGARI GLOBAL OPERATIONS SA ») en 1993 (TRIOSSI/MASCETTI, p. 248 et 271 [...]). La recourante est notamment titulaire de la marque suisse n° 2P-341'021 « BVLGARI (fig.) », déposée le 10 octobre 1984 et enregistrée le 30 septembre 1985 pour divers produits des classes 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 34 (cf. < <https://www.swissreg.ch> >, consulté le 21.01.2020; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève [GE] du 8 mai 1987 (ci-après: arrêt GE) « PARFUM BULGARI », Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1988 I 104 p. 105; arrêt du Handelsgericht du canton de Zurich [ZH] du 14 avril 1988 (ci-après: arrêt ZH) consid. 4 « PARFUM BULGARI II », RSPI 1988 I 155).

14.1.2.2 Par une trentaine d'articles de presse couvrant une période allant de 1991 à 2017, la recourante met en évidence la grande renommée et le prestige dont jouit le signe « BVLGARI », en particulier dans le domaine de l'horlogerie ([...]).

La jurisprudence établit quant à elle que, dans les années 1980, le signe « BVLGARI » pouvait, auprès des amateurs d'objets de luxe, se prévaloir d'un grand prestige dans le domaine de la bijouterie et qu'il jouissait d'une notoriété certaine, même pour l'acheteur moyen d'articles d'orfèvrerie et de joaillerie (cf. arrêt GE consid. 3a s. « PARFUM BULGARI », op. cit.; arrêt ZH consid. 4 « PARFUM BULGARI II », op. cit.).

14.1.2.3 Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que, dans les années 1980, la recourante réalisait en Suisse un chiffre d'affaires – « notable » – de 13 000 000 francs par an (cf. arrêt GE consid. 3b « PARFUM BULGARI », op. cit.; arrêt ZH consid. 9 « PARFUM BULGARI II », op. cit.). Dans le cadre des présentes procédures, la recourante dépose un certain nombre de pièces au sujet du chiffre d'affaires important qu'elle a réalisé en Suisse pendant les années 1991 à 2014 dans les domaines de la parfumerie, de la joaillerie, de l'horlogerie et des accessoires ([...]).

14.1.3 Il faut enfin relever que, dans le courrier électronique qu'elle adresse à la recourante le 23 septembre 2016 ([...]), l'autorité inférieure retient – sur la base des recherches qu'elle a elle-même entreprises, ainsi que des moyens de preuve produits par la recourante – que le signe « BVLGARI » peut se prévaloir d'un *secondary meaning* en lien avec les produits suivants:

Classe 3: « Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires. »

Classe 9: « Lunettes. »

Classe 14: « Joaillerie, bijouterie, montres. »

Classe 18: « Maroquinerie. »

14.2 Dans ces conditions, il convient d'admettre que, en lien avec ces divers produits appartenant aux classes 3, 9, 14 et 18, l'élément « BVLGARI » constitue en Suisse, depuis plusieurs décennies, une marque qui jouit d'un degré de connaissance hors du commun ([...]).

15.

15.1 La suite de lettres dont est formé l'élément « BVLGARI » est susceptible de se référer à l'Etat de Bulgarie (cf. consid. 10.1.4–10.1.5).

15.1.1 En tant que tel, l'élément « BVLGARI » ne contient toutefois aucune indication qui permettrait de confirmer une telle référence. Il ne présente notamment pas de caractéristique typique de la langue bulgare ([...]). Dans les signes en cause, il n'est accompagné d'aucun élément verbal ou figuratif qui, d'une manière ou d'une autre, se rapporterait à l'Etat de Bulgarie.

15.1.2 Il n'existe en outre pas de rapports particuliers entre l'Etat de Bulgarie, d'une part, et les produits et les services revendiqués en l'espèce, d'autre part. Si une référence à l'Etat de Bulgarie peut éveiller des attentes quant à la provenance géographique de yogourts (cf. arrêt GE consid. 3b in fine « PARFUM BULGARI », op. cit.), rien n'indique que tel soit le cas en lien avec les produits et les services en cause ([...]).

Il n'y a dès lors notamment pas lieu de faire preuve de la rigueur particulière qui s'impose en cas d'indication de provenance qualifiée (cf. ATF 117 II 321 consid. 3a in fine « Valser »; GILLIÉRON, op. cit., art. 47 LPM n° 23; WYSS, op. cit., p. 105–107).

15.1.3 Enfin, comme le relève la recourante, le niveau des importations suisses en provenance de Bulgarie reste relativement faible ([...]). En tout cas, en 2018, la Bulgarie n'entre pas dans le « top 15 des fournisseurs helvétiques », un classement dominé par l'Allemagne, l'Italie et la France (Administration fédérale des douanes AFD, Rapport annuel, Commerce extérieur suisse 2018, < https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/Aussenhandelstatistik/Diffusion/Publikationen/Jahresbericht_e/analyse_des_aussenhandels2018.pdf.download.pdf/Rapport%20annuel%202018.pdf >, consulté le 09.12.2019, p. 27).

15.2 En définitive, rien ne contribue réellement à asseoir le fait que la suite de lettres formée par l'élément « BVLGARI » constitue une référence à l'Etat de Bulgarie.

16.

16.1 Par ailleurs, l'élément « BVLGARI » ne correspond en soi à aucun mot dans les langues nationales ou en anglais (cf. consid. 10.1.2). Il est en effet indispensable de considérer que sa lettre « V » fait office de lettre « U » pour y déceler un nom géographique (cf. consid. 10.1.4.2). Le signe « BVLGARI » n'est ainsi pas immédiatement associé à l'Etat de Bulgarie.

16.2 En revanche, c'est en principe l'élément « BVLGARI » orthographié avec une lettre « V » (et non pas avec une lettre « U ») que la recourante utilise depuis très longtemps sur ou en lien avec ses produits, que ce soient notamment les bijoux, les montres ou les parfums ([...] TRIOSI/MASCETTI, p. 17 ss). C'est d'ailleurs bien avec une lettre « V » que, en Suisse, le signe « BVLGARI » est enregistré à titre de marque (cf. consid. 14.1.2.1) et peut se prévaloir d'un *secondary meaning* (cf. consid. 14.1.3). Il ne fait dès lors aucun doute que cette graphie particulière et omniprésente contribue à ce que l'élément « BVLGARI » soit compris non pas comme une référence (géographique) à l'Etat de Bulgarie, mais comme une référence (commerciale) à l'entreprise de la recourante.

17.

17.1 Enfin, les produits et les services revendiqués en l'espèce (classes 9, 35, 36, 38, 42 et 43) ne sont certes pas particulièrement proches des produits (classes 3, 9, 14 et 18) en lien avec lesquels le signe « BVLGARI » peut se prévaloir d'un *secondary meaning* (cf. consid. 14.1.3).

17.2 Or, il est notoire (cf. arrêts du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019 consid. 2.9.3 « RITZ/RITZCOFFIER »; B-4574/2017 du 14 février 2019 consid. 2.2.2.3 « COCO/COCOO [fig.] »; B-1394/2016 consid. 9.2.1.1 « LOCKIT ») que de nombreuses entreprises procèdent à la diversification de leur offre (cf. arrêt GE consid. 3b in fine « PARFUM BULGARI », op. cit.). La recourante donne d'ailleurs de multiples exemples de ce phénomène ([...]). Il n'est notamment pas rare qu'une entreprise se diversifie dans des domaines très éloignés les uns des autres (Victorinox [couteaux, bagages, montres], Edding [fournitures de bureau, vernis à ongles], Frank Muller [horlogerie, instruments d'écriture],

Chopard [horlogerie, bijouterie, hôtellerie], Armani [vêtements, montres, parfums, meubles, restauration, hôtellerie], etc. [...]).

17.3 A cet égard, il faut rappeler que l'histoire de la recourante est justement marquée, depuis de nombreuses années, par la diversification progressive (cf. consid. 14.1.1.2) et particulièrement réussie de l'offre qu'elle propose en lien avec l'élément « BVLGARI » (cf. consid. 14.1.2.2 s.).

18.

18.1

18.1.1

18.1.1.1 Dans un contexte aussi exceptionnel (consid. 14–17), il convient de retenir que, en lien avec les produits et les services revendus en l'espèce, l'élément « BVLGARI » n'est clairement pas compris comme une référence à l'Etat de Bulgarie, mais bien comme une référence à l'entreprise de la recourante.

18.1.1.2 Contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure ([...]), peu importe qu'il n'existe pas de « lien tangible » entre les produits et les services en cause (classes 9, 35, 36, 38, 42 et 43), d'une part, et les produits (classes 3, 9, 14 et 18) en lien avec lesquels le signe « BVLGARI » peut se prévaloir d'un *secondary meaning* (cf. consid. 14.1.3), d'autre part.

Vu notamment le degré de connaissance hors du commun dont jouit le signe « BVLGARI » en lien avec divers produits appartenant aux classes 3, 9, 14 et 18 (cf. consid. 14.2), la relative faiblesse du rapport qui peut être établi entre l'élément « BVLGARI » et l'Etat de Bulgarie (cf. consid. 15.2), la graphie particulière de l'élément « BVLGARI » (cf. consid. 16.2) et le phénomène de diversification de l'offre des entreprises (cf. consid. 17.2), il est en effet difficilement imaginable que l'élément « BVLGARI » soit perçu comme une référence à l'Etat de Bulgarie en lien avec les produits et les services revendus en l'espèce (dans ce sens: arrêt ZH consid. 6 « PARFUM BULGARI II », op. cit. [...]).

18.1.1.3 Rien n'indique par ailleurs que le grand public – qui, à l'égard des produits et des services en cause qui lui sont destinés, fait au moins preuve d'un degré d'attention moyen (cf. consid. 9.2.1) – percevrait l'élément « BVLGARI » différemment du spécialiste des branches concernées par les produits et les services revendus en l'espèce ([...]). Peut dès lors rester ouverte la question de savoir si certains des produits et des services en cause sont destinés exclusivement à des spécialistes (cf. consid. 9.2.2).

18.1.2 N'y change rien le fait que, dans le signe « BVLGARI VAULT » ([...]), l'élément « BVLGARI » soit suivi de l'élément « VAULT », qui

correspond notamment au nom anglais « *vault* » (LEXICO, consulté le 21.01.2020), qui signifie en particulier « voûte » ou « cave » en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS, 8^e éd. 2006 [...]). Dans le signe « BVLGARI VAULT » également, l'élément « BVLGARI » n'est en effet pas compris comme une référence à l'Etat de Bulgarie, mais comme une référence claire à l'entreprise de la recourante.

18.2

18.2.1 En conclusion, un *secondary meaning* (cf. consid. 12.1.2.2) doit être reconnu à l'élément « BVLGARI » en lien avec les produits et les services revendiqués en l'espèce. Il ne saurait dès lors être retenu que, du fait qu'ils contiennent l'élément « BVLGARI », les signes en cause sont, au sens de l'art. 2 let. c LPM, propres à induire en erreur en ce qui concerne la provenance géographique des produits et des services en cause.

18.2.2

18.2.2.1 Peut rester ouverte la question de savoir si les rares pièces déposées par la recourante qui sont susceptibles d'établir un lien direct entre l'élément « BVLGARI » et certains des produits et des services revendiqués en l'espèce (notamment les « Services hôteliers » en classe 43 [...]; TRIOSI/MASCETTI, p. 302–304 [...]) sont suffisantes pour justifier que le signe « BVLGARI » s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 let. a in fine LPM en lien avec ces produits et ces services ([...]).

Un nom géographique peut en effet constituer un cas d'application de l'art. 47 al. 2 LPM sans s'être imposé comme marque au sens de l'art. 2 let. a in fine LPM (cf. consid. 11.2.2.3)

18.2.2.2 Il faut enfin préciser que le fait que, au sens de l'art. 47 al. 2 LPM, l'élément « BVLGARI » ne soit pas considéré comme une indication de provenance ne découle pas de son éventuelle haute renommée au sens de l'art. 15 al. 1 LPM. Cette disposition n'est en effet pas applicable en l'espèce puisqu'elle se limite à donner au titulaire d'une marque de haute renommée la possibilité d'« interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services » et ne saurait dès lors permettre l'enregistrement d'un signe pour l'ensemble des produits et des services.

19.

19.1

19.1.1 C'est ainsi à tort que l'autorité inférieure refuse de protéger les signes en cause en raison du fait qu'ils sont propres à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (cf. consid. 18.2.1).

19.1.2 Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 1 ([...]), le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 2 ([...]) et le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 ([...]) doivent dès lors être annulés en application de l'art. 49 let. a PA.

19.2

19.2.1 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.

19.2.2 Pour des raisons d'économie de procédure (essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement), le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^e éd. 2013, n° 3.191; WEISSENBERGER/HIRZEL, in: *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2^e éd. 2016, art. 61 PA n° 10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1 PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours, qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (WEISSENBERGER/HIRZEL, op. cit., art. 61 PA n° 15 et 17). Par ailleurs, l'autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2010/46 consid. 4; arrêt du TAF B-6675/2016 du 19 juin 2019 consid. 9.4.1.2 « GERFLOR et GERFLOR Theflooringgroup/ GEMFLOOR »).

20. En l'espèce, le fait que les signes en cause ne puissent pas être exclus de la protection en application de l'art. 2 let. c LPM (cf. consid. 19.1.1) ne signifie pas encore que ces signes puissent être protégés à titre de marques. Encore faut-il que leur protection ne soit pas exclue par l'art. 2 let. a LPM (consid. 21) ou par l'art. 2 let. d LPM (consid. 22).

21.

21.1

21.1.1 Dans le cadre de l'art. 2 let. a LPM également, il s'impose de retenir que l'élément « BVLGARI » n'est pas perçu comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. En effet, aux conditions strictes imposées par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 2 let. c LPM (cf. consid. 12.4), un *secondary meaning* est reconnu à l'élément « BVLGARI » (cf. consid. 18.2.1), qui n'est dès lors, au sens de l'art. 47

al. 2 LPM, pas considéré comme une référence à la provenance des produits et des services en cause. L'élément « BVLGARI » est ainsi doté de force distinctive.

21.1.2 Par ailleurs, en raison de sa graphie particulière (cf. B-120/2019 consid. 4.1 « OLD SKOOL »), l'élément « BVLGARI » n'est soumis ni à un besoin de libre disposition relatif ni à un besoin de libre disposition absolu (cf. consid. 5.1.2.2 [...]).

21.2 En conclusion, l'élément « BVLGARI » – qui est doté de force distinctive (cf. consid. 21.1.1) et n'est pas soumis à un besoin de libre disposition (cf. consid. 21.1.2) – ne saurait appartenir au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM (cf. consid. 5.1.2 [...]).

22.

22.1

22.1.1 Dans son courrier électronique du 23 septembre 2016 ([...]), l'autorité inférieure retient que le signe « BVLGARI » peut se prévaloir d'un *secondary meaning* en lien avec divers produits des classes 3, 9, 14 et 18 (cf. consid. 14.1.3) et écarte ainsi l'application de l'art. 2 let. c LPM. Elle ne laisse par ailleurs en aucun cas entendre que le signe « BVLGARI » devrait être exclu de l'enregistrement pour un autre motif prévu par l'art. 2 LPM en lien avec ces produits.

22.1.2

22.1.2.1 En outre, depuis le début des procédures relatives aux signes en cause, l'autorité inférieure fait valoir uniquement le motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. c LPM. Elle ne mentionne notamment pas (à titre subsidiaire) de motif qui relèverait de l'art. 2 let. d LPM.

22.1.2.2 En particulier dans sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l'encontre de l'enregistrement international n° 1 290 822 « BVLGARI » (procédure de recours B-183/2018), l'autorité inférieure se base uniquement sur l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 3 CUP, ainsi que sur l'art. 2 let. c, l'art. 30 al. 2 let. c et les art. 47 s. LPM ([...]).

Or, la protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1 290 822 « BVLGARI » ne saurait dès lors être refusée sur la base d'un motif absolu d'exclusion autre que celui qui correspond à l'art. 2 let. c LPM (cf. arrêts du TAF B-2363/2015 du 11 octobre 2016 p. 2 s. « TITAN »; B-7416/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 et 3.6 « [emballage de praliné] [3D] »).

22.2 De son côté, le Tribunal administratif fédéral ne voit, au sens de l'art. 2 let. d LPM, aucune raison – en particulier aucune disposition du droit en vigueur (cf. consid. 7.2) – qui permettrait d'exclure la protection des signes en cause à titre de marques.

22.3 Dans ces conditions, aucun motif absolu d'exclusion au sens de l'art. 2 let. d LPM ne saurait être retenu à l'encontre des signes en cause.

23.

23.1

23.1.1 Il ressort de tout ce qui précède que le motif d'exclusion prévu par l'art. 2 let. c LPM ne peut être retenu en l'espèce (cf. consid. 18.2.1) et que les motifs d'exclusion prévus par l'art. 2 let. a LPM (cf. consid. 21.2) et par l'art. 2 let. d LPM (cf. consid. 22.3) n'entrent clairement pas en ligne de compte.

23.1.2 Il se justifie dès lors de statuer sur l'affaire au sens de l'art. 61 al. 1 PA (cf. consid. 19.2.2).

23.1.2.1 Ainsi, le recours B–151/2018, qui ne concerne que les produits (classe 9) et les services (classes 38 et 42) mentionnés au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 1 ([...]), est (totalement) admis, en ce sens que ce ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 1 est modifié afin que la demande d'enregistrement de marque suisse n° 52787/2015 portant sur le signe « BVLGARI VAULT » soit (également) admise en lien avec ces produits et ces services.

23.1.2.2 Par ailleurs, le recours B–182/2018, qui concerne l'ensemble des services revendiqués en classes 36 et 43 ([...]), est (totalement) admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 2 est modifié afin que la demande d'enregistrement de marque suisse n° 55832/2017 portant sur le signe « BVLGARI » soit admise en lien avec ces services.

23.1.2.3 Enfin, le recours B–183/2018, qui ne concerne que les produits (classe 9) et les services (classes 35, 38 et 42) mentionnés au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 ([...]), est (totalement) admis, en ce sens que ce ch. 1 du dispositif de la décision attaquée 3 est modifié afin que la protection en Suisse de l'enregistrement international n° 1 290 822 portant sur le signe « BVLGARI » soit (également) admise en lien avec ces produits et ces services.

23.2 Ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens des procédures de recours B–151/2018, B–182/2018 et B–183/2018 ([...]).