L'ENREGISTREMENT DE MARQUES COMPORTANT UN NOM GÉOGRAPHIQUE

PAR IVAN CHERPILLOD

INTRODUCTION

L'enregistrement de marques individuelles contenant des noms géographiques pose plusieurs problèmes. Premièrement, si le nom désigne directement la provenance du produit ou du service, il est ***descriptif*** de la provenance et n'a donc pas de caractère distinctif (ci-après I). Deuxièmement, même lorsque la marque formée d'un nom géographique possède un caractère distinctif, il faut encore observer s'il peut exister un besoin que ce signe reste à la ***libre disposition*** des producteurs du lieu qu'il désigne (ci-après II). Troisièmement, si les produits ne proviennent pas du lieu géographique désigné, il convient d'examiner si la marque contenant cette désignation pourrait être ***trompeuse*** (ci-après III). Enfin, il est possible qu'une indication de provenance soit exclue de l'enregistrement comme marque par une loi ou un traité international relatif à la protection des indications de provenance (signe ***contraire au droit en vigueur***, ci-après IV).

I. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DESCRIPTIVES

Une ***indication de provenance directe*** est, en bref, constituée par des noms géographiques de lieux, de régions ou de pays, tandis que les ***indications de provenance indirecte*** sont formées de noms ou de représentations qui ne sont pas ceux de lieux de production mais qui évoquent l'idée d'une certaine provenance. Une indication de provenance indirecte peut ainsi être formée d'un nom connu d'une rivière, d'un lac, ou d'une montagne, ou d'un autre symbole renvoyant à une certaine provenance (paysage connu, monument renommé, costumes nationaux, objets ou autres signes du folklore, etc.). Pour que l'on soit en présence d'une indication de provenance indirecte, il ne suffit pas que la dénomination ou l'objet soit connu des cercles intéressés : il faut bien plutôt qu'il soit perçu comme étant emblématique d'une certaine provenance [1].

Une marque formée exclusivement d'un nom géographique qui désigne directement la provenance du produit ou du service est ***descriptive*** de la provenance. Faute de caractère distinctif, elle ne peut être enregistrée.

Un signe formé d'une telle ***indication de provenance directe*** (nom désignant une localité, un lieu, une vallée, une région ou un pays) ne pourra surmonter cet obstacle à l'enregistrement que (1) s'il est déposé avec des éléments supplémentaires distinctifs (p.ex. grâce à un graphisme particulier), ou (2) s'il s'est imposé dans le commerce à la suite d'un long usage intensif [2], ou encore (3) si, pour toute autre raison, la dénomination géographique n'est pas perçue comme indication de provenance : (i) nom inconnu du public suisse, qui ne le comprendra donc pas comme une référence géographique [3], (ii) désignation à caractère fantaisiste ou symbolique (p.ex. Galapagos, pour des écrans de télévision) [4], (iii) lieux qui ne constituent manifestement pas un lieu de production (p.ex. Sahara) ou (iv) désignations qui ne peuvent pas être comprises comme des indications de la provenance du produit en question.

S'il s'agit en revanche d'une allusion à une provenance (donc d'une ***indication de provenance indirecte*** [5]), elle possède en principe un caractère distinctif suffisant [6].

II. BESOIN DE LIBRE DISPOSITION

Selon la jurisprudence, les indications de provenance directes sont soumises à un besoin de libre disposition non seulement lorsque le public suisse fait la relation entre la marchandise et sa provenance, mais aussi lorsqu'il n'est pas exclu selon toute vraisemblance que d'autres fournisseurs s'installent dans le même lieu à l'avenir [7]. Toutefois, le besoin de libre disposition ne fera pas obstacle à l'enregistrement (1) lorsque le signe déposé comporte des éléments distinctifs supplémentaires (p.ex. des éléments graphiques) ou (2) lorsque, s'agissant d'une indication de provenance étrangère, l'usage de ce signe est réservé à un seul commerçant, notamment parce qu'il a été enregistré comme marque pour les mêmes produits ou services dans le pays désigné par l'indication (il n'y a alors pas de raison d'exiger que le signe reste à disposition de tous, puisque les autorités de ce pays en ont réservé l'usage au titulaire, par l'enregistrement de la marque [8], ou encore (3) lorsque l'indication de provenance s'est imposée comme marque) [9] .

III. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES TROMPEUSES

La jurisprudence se fonde sur de prétendus faits d'expérience pour déclarer qu'une indication géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit provient du pays ou du lieu désigné [10]. La jurisprudence admet cependant la preuve du contraire, sur la base d'un sondage d'opinion [11].

Le Tribunal fédéral a défini six types d'indications géographiques qui ne sont pas considérées comme des indications de provenance et dont l'utilisation, de ce fait, ne sera pas trompeuse quant à la provenance [12]:

- les noms de ***localités inconnues*** du public intéressé que celui-ci perçoit en conséquence comme des noms fantaisistes ; plus la localité est reculée et de

peu d'importance, plus il sera vraisemblable qu'elle est peu connue, et si elle ne jouit d'aucune réputation particulière pour les produits revendiqués, on admettra d'autant plus facilement que ce signe ne sera pas perçu comme une indication de provenance [13];

- les ***désignations de fantaisie*** qui ont certes une signification géographique, mais qui ne renvoient manifestement pas à la provenance du produit, ou dont le caractère symbolique est clairement reconnaissable (p.ex. Etna pour des becs de Bünsen);
- les noms de ***lieux inhabités*** ou en tout cas ***impropres à la production*** des produits revendiqués ; en particulier, les noms de montagnes appartiennent à cette catégorie, sauf lorsqu'il s'agit de sommets emblématiques d'une région ou d'un pays;
- les dénominations à caractère géographique qui, dans le contexte, ne sont ***pas perçues comme des indications de provenance*** (signes constituant manifestement une marque renvoyant à une entreprise déterminée [14], noms des compagnies aériennes, noms d'organisations faîtières dans le domaine du sport [15], noms d'événements sportifs ou culturels [16], agences de voyages, titres de médias et de produits de l'édition, notamment);
- les indications de provenance qui sont devenues des ***signes libres*** (p.ex. eau de Cologne);
- les indications de provenance qui seraient en soi inexactes, mais qui ont acquis une ***seconde signification*** à la suite d'un long usage.

Lorsqu'un signe peut à la fois constituer une dénomination géographique et avoir une ***autre signification***, il faut examiner laquelle de ces significations prédomine [17].

Par ailleurs, ne sera pas trompeuse une indication de provenance qui renvoie à une ville ou à une région déterminée, si les marchandises proviennent du pays en question [18]. Il faut cependant réserver alors le cas où la marque est descriptive, ce qui ne sera pas le cas par exemple si elle est combinée avec d'autres éléments distinctifs. Toutefois, si la ville ou la région en question jouit d'une renommée particulière pour les marchandises en cause (indication de provenance qualifiée), la marque contenant une référence à cette ville (ou région) n'est admise que pour des produits en provenant (le cas échéant seulement pour des produits remplissant les conditions pour l'AOP ou l'IGP enregistrée). Dans de tels cas, l'enregistrement se fera avec une ***limitation de la liste des produits***, pour restreindre sa validité aux marchandises provenant de ce pays ou, le cas échéant, de cette ville ou de cette région (p.ex. une marque contenant le nom « Parma », pour du jambon, ne sera admise que pour du jambon de Parme d'origine contrôlée).

Pour les ***marques de services***, une référence géographique sera souvent perçue comme une simple désignation relative à l'objet du service (p.ex. Thaï Garden, pour un restaurant), ou comme une dénomination symbolique. Mais si, dans un cas concret, la référence géographique est comprise comme indication de provenance du service, elle doit être conforme à l'article 49 LPM [19].

IV. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES CONTRAIRES AU DROIT EN VIGUEUR

Enfin, il est possible qu'une indication de provenance soit exclue de l'enregistrement comme marque par une loi ou un traité international relatif à la protection des indications de provenance. En ce cas, l'article 2 lettre d s'applique (signe ***contraire au droit en vigueur***).

Ivan CHERPILLOD
Professeur à l'Université de Lausanne, avocat

NOTES ET RÉFÉRENCES

[1] TAF, arrêt B-5024/2013,18 février 2015, *Strela*.

[2] ATF 117 II 321, JdT 1992 I 365, *Valser*.

[3] Eugen Marbach/Michel Mühlstein, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren/Autres arrêts concernant la procédure d'enregistrement ou d'opposition en droit des marques, Sic! 2009, p. 530 ; TAF, arrêt B-5782/2008, 25 février 2009, *Albino*.

[4] ATF 128 III 454, JdT 2003 I 386, *Yukon*.

[5] P.ex. *Big Ben*.

[6] TAF, arrêt B-5024/2013, 18 février 2015, *Strela*.

[7] ATF 128 III 454, JdT 2003 I 386, *Yukon*.

[8] TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013, *Wilson*.

[9] A la suite d'un long usage intensif : ATF 117 II 321, JdT 1992 I 365, *Valser*.

[10] Cf. not. ATF 135 III 416, *Calvi*.

[11] Anne Niedermann, "Savannah" Bundesverwaltungsgericht vom 18. Juli 2012, Sic! 2013, p. 163 ; TAF, arrêt B-1818/2011, 18 juillet 2012, *Savannah*.

[12] ATF 128 III 454, JdT 2003 I 386, admission de *Yukon*.

[13] Eugen Marbach/Michel Mühlstein, Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren/Autres arrêts concernant la procédure

d'enregistrement ou d'opposition en droit des marques, Sic! 2009, p. 530 ; TAF, arrêt B-5782/2008, 25 février 2009, *Albino*.

[14] P.ex. mention de la raison sociale : sic! 2003, p. 429, *OeKK Oeffentliche Krankenkassen Schweiz* (Comm.).

[15] TAF, arrêt B-1428/2016, 30 août 2017, admission de *Deutscher Fussball-Bund*.

[16] TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015, *Indian Motorcycle*.

[17] Sic! 2004, p. 428, *Phoenix* (Comm.) admis avec la représentation d'un oiseau, mais non comme marque verbale.

[18] ATF 132 III 770, *Colorado*.

[19] Sic! 2006, p. 587, *Fedex Europe* (Comm.) : dans un groupe de sociétés, une telle marque peut être détenue par une société affiliée qui n'a pas son siège en Europe.