Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-5779/2007
{T 1/2}

Arrêt du 3 novembre 2008

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

Lancaster,
représentée par Bovard SA Ingénieurs-conseils ASCPI,
recourante,

contre

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

Objet

Rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 52352/2004 "LANCASTER".

Faits :

A.
Le 8 avril 2004, la société de droit français Lancaster (ci-après : la société déposante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande d'enregistrement de la marque suisse

LANCASTER

pour les produits suivants (liste de produits proposée par l'IPI le 19 mai 2004, acceptée par la société déposante le 19 juillet 2004) :

9
Lunettes (optique), appareils et instruments optiques.

14
Montres, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux précieux, vases en métaux précieux, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), étuis à cigarettes (en métaux précieux), fume-cigarettes (en métaux précieux), boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, poudriers en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, médailles, colliers, bagues, bracelets.

18
Articles de maroquinerie, sacs pour hommes, sacs pour dames, sacoches (compris dans cette classe) ; cartables, porte-documents, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écolier, bagages (compris dans cette classe), malles, valises, petite maroquinerie, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes (portefeuille), portefeuilles ; cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie.

25
Vêtements, habillements, vestes, pantalons, jupes, chemises, manteaux, robes, pulls, lingerie, sous-vêtements, cravates, foulards, collants, bas, chaussettes, chaussures, chapellerie, ceintures.

Le 3 août 2004, l'IPI a constaté que "Lancaster" était une ville anglaise et que, partant, le signe était trompeur au regard de la provenance des produits. La société déposante a dans ces circonstances été invitée à limiter à l'Angleterre la provenance de l'ensemble des produits revendiqués.

Par courrier du 21 septembre 2004, la société déposante a fait savoir que le nom patronymique Lancaster primait sur une éventuelle indication géographique qui serait indéterminée. Elle a ainsi estimé que le signe en cause devait être enregistré sans restriction de provenance.

Par pli du 10 novembre 2004, l'IPI a repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans son précédent courrier.

Par courrier du 14 mars 2005, complété le 15 mars 2005, la société déposante a contesté la position de l'autorité inférieure et l'a invitée à enregistrer le signe "LANCASTER" sans restriction de provenance. Elle a fait valoir que la ville de Lancaster n'était pas bien connue d'une partie du public suisse, que ce soit pour son importance historique ou son université. En outre, Lancaster serait un nom géographique répandu, qui aurait par ailleurs été enregistré à titre de marque en Angleterre. La société déposante soutient également que "Lancaster" est un nom propre désignant des personnes physiques ou morales bien connues mentionnées dans la presse suisse ; la référence au patronyme serait prépondérante compte tenu de la notoriété de l'acteur Burt Lancaster notamment. "Lancaster" se référerait également au nom d'un bombardier allié de la Seconde Guerre Mondiale. Enfin, la société déposante a demandé que soit appliquée la règle élémentaire de l'égalité de traitement par rapport à la marque nº 443'234 "LANCASTER".

Le 4 mai 2005, l'IPI a maintenu son intention de refuser l'enregistrement du signe "LANCASTER" pour tous les produits revendiqués.

Par écritures du 6 septembre 2005, la société déposante, se référant pour l'essentiel à son courrier du 14 mars 2005, a répondu aux arguments développés par l'autorité inférieure dans son courrier du 4 mai 2005.

Par pli du 24 janvier 2007, l'IPI a maintenu son intention de refuser l'enregistrement du signe "LANCASTER" au terme d'un nouvel examen complet de la cause.

Par courrier du 26 mars 2007, la société déposante s'est une nouvelle fois opposée à la position de l'autorité inférieure. Elle a en particulier relevé qu'elle détenait la preuve que dite autorité en était venue à admettre avant 1997 déjà que "Lancaster" était sans doute plus connu en tant que patronyme que comme nom de ville.

B.
Par décision du 28 juin 2007, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a rejeté la demande d'enregistrement de la marque "LANCASTER" pour tous les produits revendiqués des classes 9, 14, 18 et 25.

L'autorité inférieure a relevé que le signe dont la protection est demandée consistait en l'élément verbal "Lancaster" qui coïncidait avec le nom d'une ville du nord-ouest de l'Angleterre ainsi qu'avec celui d'autres lieux dans le monde, essentiellement en Amérique du Nord. En raison de sa proximité géographique et de son importance économique, commerciale, culturelle et historique, le public suisse se référerait immédiatement et avant tout à la ville anglaise. En outre, le Petit Robert des noms propres ne ferait référence qu'à cette cité. L'IPI a ainsi conclu que, nonobstant le fait que certaines personnes n'étaient pas aptes à situer précisément la ville de Lancaster sur une carte d'Angleterre, dite ville était au moins connue d'une partie non négligeable des consommateurs suisses. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure à la prépondérance du nom patronymique "Lancaster". Par ailleurs, ce dernier serait inconnu en Suisse. Pour que "Lancaster" soit perçu comme patronyme, il devrait être accompagné d'un nom ou d'un prénom connu ou répandu. S'agissant de la référence à l'acteur Burt Lancaster, l'autorité inférieure a jugé que celui-ci était très rarement désigné sans son prénom. Ce dernier serait tout autant important que son nom dans l'identification par le public de cette personnalité américaine. Dans ces circonstances, le signe litigieux serait descriptif de l'origine des produits et services revendiqués, serait dépourvu de force distinctive concrète et relèverait du domaine public.

De sucroît, l'indication "Lancaster" serait soumise à un besoin de

disponibilité actuel ou du moins futur compte tenu de l'expansion économique de la ville de Lancaster. Ce besoin s'appliquerait également à d'autres lieux portant le nom de Lancaster. Sous cet angle, l'autorité inférieure a considéré que l'ubiquité du nom géographique "Lancaster" augmentait le besoin de libre disposition.

S'agissant de la tromperie, l'IPI a jugé que, dans le mesure où "Lancaster" constituait une indication de provenance directe, le public s'attendrait à ce que les produits revendiqués proviennent de cette ville. Les consommateurs seraient dès lors trompés si tel n'était pas le cas.

L'IPI a considéré que le principe de l'égalité de traitement n'avait pas été violé. La marque suisse n° 443'243 "LANCASTER" ne serait en effet pas comparable au signe "LANCASTER" litigieux. Elle aurait été déposée pour des classes de produits différentes. Sa protection aurait été admise en 1997, soit à une date suffisamment ancienne pour considérer cet enregistrement comme non pertinent pour l'examen du cas d'espèce en raison de l'évolution de la pratique. Enfin, l'Institut relève qu'il avait alors considéré que, en relation avec des produits cosmétiques (classe 3), l'indication "LANCASTER" avait acquis une seconde signification en raison de son long usage ; cette pratique ne s'étendrait toutefois pas à d'autres produits ou services.

L'autorité inférieure a enfin relevé que les décisions étrangères ne conféraient pas un droit à l'enregistrement. En particulier, il ne serait pas tenu compte de telles décisions lorsque le signe revendiqué implique un risque de tromperie. Enfin, l'enregistrement préalable d'une indication de provenance dans le pays d'origine pourrait tout au plus contribuer à écarter l'obstacle du besoin de libre disposition.

C.
Par mémoire du 30 août 2007, mis à la poste le même jour, la société Lancaster (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en prenant les conclusions suivantes :

1. déclarer recevable le recours ;

2. déclarer le recours bien-fondé et confirmer que la marque LANCASTER verbale sous rubrique peut être enregistrée *(...)*, sans aucune limitation géographique (notamment anglaise) quant à l'origine des produits ;

3. en conséquence, ordonner à l'IFPI d'enregistrer la marque sous rubrique pour l'ensemble des produits dont la protection a été initialement demandée, mais à tout le moins pour les produits suivants des classes 9, 14, 18 et 25 :

   - en classe 9 : "lunettes (optique)" ;

   - en classe 14 : "montres, horlogerie et instruments chronométriques, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, colliers, bagues, bracelets" ;

   - en classe 18 : "articles de maroquinerie, sacs pour hommes, sacs pour dames, sacoches (compris dans cette classe), malles, valises, petite maroquinerie, porte-cartes (portefeuille), portefeuilles" ;

   - et tous les produits revendiqués en classe 25, à savoir "vêtements, habillements, vestes, pantalons, jupes, chemises, manteaux, robes, pulls, lingerie, sous-vêtements, cravates, foulards, collants, bas, chaussettes, chaussures, chapellerie, ceintures" ;

4. mettre à la charge de l'IFPI les dépens de la cause, *(...)*, couvrant d'une part l'entier des frais du présent recours et de l'autre, tout ou partie des frais occasionnés en première instance, du fait de l'acharnement de l'IFPI.

A l'appui de ses conclusions, la recourante reprend pour l'essentiel les arguments développés dans le cadre de l'échange d'écritures ayant précédé la décision querellée, à savoir en substance que "Lancaster" ferait davantage référence à un nom patronymique qu'à une ville anglaise.

Par ailleurs, la recourante soutient que, dans un premier temps, l'IPI avait notifié la fin de la procédure d'examen en l'invitant à payer les taxes de classe. Dans la mesure où dites taxes ont été payées, elle fait valoir qu'elle était en droit d'attendre l'enregistrement et la publication de dite marque. La reprise de l'examen du signe litigieux suivie du refus de son enregistrement constitueraient une violation du principe de la bonne foi. La recourante relève par ailleurs que, en parallèle au

dépôt de la marque litigieuse, elle avait demandé l'enregistrement de la marque suisse n° 556'086 "Lancaster Paris (fig.)" pour les mêmes produits. Dans le cadre de cette procédure, l'autorité inférieure aurait d'abord conditionné sa décision d'enregistrer ledit signe figuratif à la limitation à la France de la provenance des produits. Elle aurait par la suite communiqué son intention de refuser la demande d'enregistrement, ledit signe étant composé d'une combinaison de deux indications géographiques créant une tromperie dans l'esprit du consommateur quant à la provenance des produits. Elle aurait finalement enregistré le signe en limitant à la France la provenance des produits revendiqués, cette limitation évitant tout risque de tromperie. La recourante estime ainsi que, suite à un premier examen raisonnable des marques verbale et figurative, l'autorité inférieure s'est acharnée à trouver tout motif qui puisse l'amener à refuser l'enregistrement desdites marques. Ce faisant, dite autorité aurait violé le principe de la bonne foi.

La recourante prétend en outre que, en 1988, dans le cadre de l'examen de la marque nº 530'009 "LANCASTER COMPETENCE", l'IPI avait admis que le patronyme litigieux était sans doute plus connu que ne l'était la ville anglaise éponyme. En outre, l'utilisation d'un nom patronymique aurait alors été considérée comme usuelle dans le domaine des cosmétiques. En 1998, l'IPI aurait par ailleurs enregistré la marque n° 704'849 "LANCASTER" pour des produits des classes 3, 14, 18 et 25, vraisemblablement en application de cette pratique. Aussi, la recourante prétend qu'elle est victime d'inégalité de traitement de la part de l'IPI qui persisterait à refuser l'enregistrement d'une marque strictement identique pour des articles de mode. Elle expose que, s'il est notoire que Lancaster a acquis une force distinctive au vu de son utilisation en relation avec des produits cosmétiques, le public suisse percevrait le terme en cause davantage comme un patronyme et donc comme une marque plutôt que comme une indication géographique.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en propose le rejet sous suite de frais au terme de sa réponse du 5 décembre 2007.

A l'appui de ses conclusions, l'autorité inférieure se réfère aux motifs développés dans sa décision. Pour le surplus, elle défend qu'il existe

suffisamment d'indices et d'informations permettant de soutenir que la ville de Lancaster est connue d'une partie non négligeable des destinataires et également des concurrents. Au vu des caractéristiques de ce lieu et en lien avec les produits concernés, le signe créerait des attentes auprès des destinataires. Lancaster, en tant que seul patronyme, ne serait pas à ce point répandu en Suisse que tous les destinataires lui attachent une toute autre signification que celle d'indication de provenance. Le signe en cause serait dès lors dépourvu de caractère distinctif. En outre, l'IPI conclut à l'existence d'un besoin de disponibilité actuel et futur du signe litigieux en faveur des concurrents de la ville anglaise de Lancaster – en pleine expansion économique – et des autres villes éponymes.

S'agissant des signes contenant le mot "Lancaster" déposés par la société allemande X._____ GmbH pour des produits de la classe 3, l'autorité inférieure les admettrait à l'enregistrement sans limitation de provenance géographique, "Lancaster" ayant acquis, pour ces produits, une seconde signification en raison de son long usage. Or, dans le cas d'espèce, le titulaire du signe litigieux serait différent et la protection ne serait pas demandée pour des produits de la classe 3. En outre, la note interne mentionnée par la recourante ne serait plus d'actualité et préciserait que la prédominance du nom de famille serait influencée par la nature des produits revendiqués, à savoir ceux de la classe 3. L'enregistrement IR 704'849 "LANCASTER" pour certains produits d'autres classes serait pour sa part un cas isolé. Enfin, trois marques enregistrées ne contiendraient pas uniquement l'élément "Lancaster" ("LANCASTER COMPETENCE", "LANCASTER BASICS" et "LANCASTER INFINITE WHITE") et ne seraient ainsi pas comparables au cas d'espèce.

E.
Invitée à répliquer, la société Lancaster a maintenu l'ensemble de ses conclusions dans ses écritures du 4 janvier 2008.

La recourante conteste l'argument de l'IPI selon lequel le patronyme Lancaster ne serait pas connu faute d'être répandu en Suisse. Le nombre de personnes portant le patronyme Lancaster en Suisse ne serait pas pertinent. Au contraire, la question à se poser serait celle de savoir si le public suisse est susceptible de reconnaître le terme "Lancaster" en tant que patronyme, fût-il étranger. La recourante ne partage pas non plus l'opinion de l'autorité inférieure lorsque cette

dernière prétend que l'ambiguïté du nom géographique Lancaster renforce son besoin de disponibilité.

La recourante expose qu'il n'est pas sérieux de la part de l'IPI de soutenir que la note interne qu'elle mentionne n'est plus d'actualité "sans rapporter aucun élément de preuve de ce qu'il aurait lui-même jamais examiné et admis que la marque de la société allemande aurait acquis la prétendue signification propre". Elle rappelle que, à l'origine, la marque "LANCASTER" de ladite société allemande a été enregistrée en raison de la prépondérance de la référence au patronyme.

Par ailleurs, la recourante soutient que, depuis 1988, l'IPI a enregistré les marques de la société allemande dans le domaine des articles de mode des classes 14, 18 et 25. Dans ces circonstances, il conviendrait d'appliquer au cas d'espèce la même pratique que celle ayant mené à l'enregistrement des marques de ladite société allemande. En particulier, la recourante allègue qu'il est courant d'utiliser des patronymes non seulement en relation avec des cosmétiques mais également dans le domaine de la mode en général.

Sous l'angle de la prétendue violation du principe de la bonne foi, la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur cet aspect et reprend les arguments développés dans son recours.

F.
Dans sa duplique du 8 février 2008, l'IPI a maintenu ses conclusions et a renvoyé pour l'essentiel à la motivation de sa décision et de sa réponse.

Au surplus, l'autorité inférieure défend qu'elle estime simplement qu'on ne saurait conclure à la prépondérance du nom patronymique dès lors que la perception de cette indication en tant que renvoi descriptif à la provenance par une partie non négligeable des milieux concernés suffit à la ranger dans le domaine public.

Par ailleurs, l'IPI précise que seuls deux signes de la société X._____ GmbH ont été admis pour d'autres produits que ceux de la classe 3 depuis 1988 et qu'ils constituent des cas isolés. Il s'agirait d'enregistrements anciens qui ne seraient dès lors pas pertinents.
L'autorité inférieure prétend en outre qu'on ne peut justifier une égalité

de traitement en invoquant une marque admise en raison de l'acquisition d'une seconde signification pour des produits différents. Dite acquisition ne serait valable qu'en relation avec des produits et un signe donnés.

Enfin, l'IPI conteste toute violation du principe de la bonne foi dans le cas d'espèce. La recourante n'aurait à aucun moment de la procédure été au bénéfice de l'assurance concrète et expresse d'enregistrement de la part de l'IPI. La facture de taxe de classe ne constituerait ni une quelconque promesse ou assurance d'enregistrement ni une notification de fin de procédure.

G.
Par ordonnance du 11 avril 2008, le juge instructeur a invité la recourante et l'autorité inférieure à fournir des moyens de preuve permettant de répondre aux questions suivantes : quelle est l'importance de l'indication géographique "Lancaster" en tant que ville du Royaume-Uni compte tenu de sa proximité géographique avec les grandes villes de Liverpool (72 km), de Manchester (72 km) et de Leeds (86 km) ? (notamment emplacement dans le pays, nombre d'habitants, superficie, importance économique de la région / de la ville) ; quels produits, parmi ceux énumérés ci-dessus, sont aujourd'hui ou le seront dans un futur proche élaborés ou proposés à Lancaster (GB) ou importés pour être vendus en Suisse, dans une mesure considérable ? ; dans quelle(s) signification(s) le terme "Lancaster" est-il employé en Suisse et comment est-il compris par le public suisse ? a) Dans la mesure où il est admis et non contesté que le terme "Lancaster" comporte plusieurs acceptions, à quelle fréquence et par qui sont utilisées ces différentes significations dans la presse quotidienne suisse ou dans d'autres publications représentatives au regard de l'usage de la langue ? b) Pour quelles raisons peut-on admettre que le public suisse perçoive aujourd'hui le terme "Lancaster" comme une indication géographique alors qu'il était considéré en 1991 comme un patronyme ? ; l'autorité inférieure prétend que le terme "Lancaster" a acquis une seconde signification en relation avec les produits cosmétiques de la classe 3. a) Peut-elle le démontrer ? b) Pour quelles raisons cette seconde signification ne pourrait-elle pas aussi être acquise en relation avec les produits énumérés ci-dessus appartenant aux produits du domaine de la mode, à l'instar des produits cosmétiques ?
La recourante et l'autorité inférieure ont répondu en date du 9 mai

2008, en produisant diverses preuves, lesquelles seront examinées ci-après. La recourante a complété sa réponse à la mesure d'instruction en versant des preuves supplémentaires dans son courrier du 27 mai 2008, auquel s'ajoute le correctif du 30 mai 2008.

La recourante s'est prononcée sur les pièces produites par l'IPI le 9 juin 2008 en fournissant des preuves supplémentaires. Ce dernier a quant à lui formulé ses remarques aux documents produits par la recourante par pli du 27 juin 2008 en versant au dossier de nouvelles preuves à l'appui de ses conclusions.

Par courrier du 29 août 2008, la recourante a formulé ses ultimes remarques au courrier de l'IPI du 27 juin 2008 et a joint plusieurs listes de frais en lien avec la présente procédure.

H.
La recourante n'ayant pas présenté de demande formelle pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.

Droit :

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

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA. Il émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

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

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
La recourante prétend que, dans un premier temps, l'autorité inférieure, l'invitant à s'acquitter des taxes de classes, lui a signifié la fin de la procédure. Dans ces circonstances, elle estime qu'elle était en droit d'attendre l'enregistrement de la marque verbale "LANCASTER". En rejetant par la suite la demande d'enregistrement au terme d'un nouvel examen du signe litigieux, l'IPI violerait le principe de la bonne foi. Dit institut aurait également violé ledit principe lors de l'examen de la marque figurative "Lancaster Paris" déposée simultanément.

L'autorité inférieure conteste pour sa part toute violation du dit principe dans le cadre de la procédure relative à la marque verbale "LANCASTER". La recourante n'aurait à aucun moment été au bénéfice de l'assurance concrète et expresse d'enregistrement de sa part. La facture de taxe de classe ne constituerait en effet ni une quelconque promesse ou assurance d'enregistrement ni une notification de fin de procédure. L'IPI ne se prononce en revanche pas sur le grief de la recourante relatif à la procédure d'enregistrement de la marque "Lancaster Paris (fig.)".

2.1 La présente procédure de recours a pour objet le rejet de la demande d'enregistrement du signe verbal "LANCASTER". On ne saurait dès lors examiner le comportement de l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure d'enregistrement parallèle du signe "Lancaster Paris (fig.)". Il est certes vrai que l'enregistrement de cette marque figurative pourrait apparaître comme une contradiction de la part de l'IPI. Toutefois, cette contradiction soulève uniquement une question d'égalité de traitement (cf. consid. 11).

Reste donc à traiter la prétendue violation du principe de la bonne foi dans le cadre de la procédure d'examen du signe verbal "LANCASTER".

2.2

2.2.1 A certaines conditions, le droit à la protection de la bonne foi permet à l'administré d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (sur ces conditions, voir par exemple : ATF 121 II 473 consid. 2c, ATF 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités).

2.2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 2 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), l'institut rejette la demande d'enregistrement, si le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative (let. a) ; les taxes prescrites n'ont pas été payées (let. b) ; il existe un motif absolu d'exclusion (let. c) ; la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23 (let. d).

2.3 Il ressort de ce qui précède que la question du paiement de la taxe de classe (une des conditions formelles que doit satisfaire le dépôt) est distincte de celle de savoir si le signe revendiqué est apte à être une marque au sens de l'art. 1 LPM (conditions matérielles que doit satisfaire le dépôt). C'est donc en faisant application de la loi que l'autorité inférieure a d'abord perçu les taxes de classe avant d'examiner l'existence d'un motif absolu d'exclusion. En outre, l'acte évoqué par la recourante est un courrier du 22 juillet 2004 par lequel l'IPI a imparti à cette dernière un délai pour s'acquitter d'une taxe de classe au sens de l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111). L'IPI a par ailleurs fait savoir que la taxe serait restituée si la demande d'enregistrement n'aboutissait pas. La recourante n'a par conséquent pas été informée de la fin de la procédure d'examen et encore moins de l'intention formelle de l'IPI d'enregistrer la marque "LANCASTER". C'est dire que les conditions cumulatives prévues par la jurisprudence ne peuvent pas être remplies.

Il suit dès lors de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point.

3.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 LPM).

L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion de la protection des marques. Sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur (let. d).

3.1 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, les signes libres (ATF 130 III 113) et les indications de provenance géographique (ATF 128 III 454), les signes banals (ATF 131 III 121) ainsi que les indications génériques ou descriptives, soit les références aux particularités et aux propriétés du produit (ATF 131 III 121 ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 71 ss ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren / Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 33 ss ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, n° 5 ad. art. 2 LPM ; CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad. art. 2 LPM).

Selon une jurisprudence constante, de tels signes ou de telles indications doivent être directement mis en relation avec les produits ou les services concernés et être compris sans effort particulier d'imagination ou de réflexion pour être assimilés au domaine public (ATF 129 III 225 consid. 5.1, ATF 128 III 447 consid. 1.5). L'appréciation doit se fonder sur l'impression que laisse le signe sur les consommateurs ou sur les destinataires du produit (ATF 128 III

447 consid. 1.6, ATF 116 II 609 consid. 2c).

Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont a priori dépourvus de caractère distinctif ou assujettis au besoin de disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 ; ERIC MEIER, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67 et les réf. citées ; sic! 2004 216 consid. 2, sic! 2005 465 consid. 3.2).

Lors de l'examen de l'aptitude d'un signe à constituer une marque, on tient compte de la fonction de la marque en tant qu'indication de provenance : la marque n'a pas en premier lieu pour but de distinguer des produits d'un genre identique ou différent, mais de signaler clairement le fabriquant et l'entreprise qui sont à l'origine des produits (ATF 114 II 171 consid. 2a). Autrement dit, la marque a d'abord pour finalité l'individualisation des produits en fonction de leur origine (ATF 122 III 382 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 62).

3.2 Sont en outre exclus de la protection les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM). Une marque est trompeuse notamment lorsqu'elle est composée en partie ou entièrement d'une dénomination géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser que le produit vient du lieu ou du pays indiqué alors que ce n'est pas le cas (ATF 128 III 454 consid. 2.2 *Yukon*, ATF 132 III 770 consid. 2.1 *Colorado* [fig.]). En d'autres termes, le signe formé d'un nom géographique doit, pour être exclu de la protection, éveiller auprès du milieu concerné certaines attentes quant à la provenance du produit ou du service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7408/2006 du 21 juin 2007 consid. 4.2 *bticino* [fig.] ; sic! 2003 429 consid. 7 *ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz*). Le Tribunal fédéral a défini dans l'arrêt *Yukon* (ATF 128 III 454 consid. 2.1) six types d'indications géographiques qui ne sont pas aptes à susciter une telle attente et dont, par conséquent, l'utilisation ne sera pas trompeuse : les noms de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays qui ne sont pas connus en Suisse ; les noms qui en raison de leur contenu symbolique facilement reconnaissable sont perçus comme des noms de fantaisie ; les noms de lieu qui ne sont manifestement pas considérés comme un lieu de production, de fabrication ou de commercialisation ; les noms qui ne permettent pas de penser que l'objet ainsi dénommé provient de ce lieu ; les indications de provenance qui se sont imposées sur le

marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée ; enfin, les indications de provenance qui sont devenues des indications de genre et qui n'ont plus de rapport avec le lieu de production. Pour sa part, l'ancienne CREPI a précisé qu'il faut tenir compte, dans certains cas, de l'impression d'ensemble du signe pour déterminer s'il constitue une indication de provenance, dès lors que des éléments verbaux supplémentaires peuvent permettre d'exclure certaines attentes quant à la provenance du produit ou du service (sic! 2006 771 consid. 3 s. *British American Tobacco Switzerland* [fig.], sic! 2006 769 consid. 2 *Off Broadway Shoe Warehouse* [fig.], sic! 2006 681 consid. 3 s. *Burberry Brit*, sic! 2006 586 consid. 3 *Toscanol*).

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

4.

En l'espèce, l'enregistrement de la marque litigieuse est requis pour des produits des classes 9 (lunettes [optique], appareils et instruments optiques), 14 (montres, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines [statuettes] en métaux précieux, vases en métaux précieux, cendriers pour fumeurs [en métaux précieux], étuis à cigarettes [en métaux précieux], fume-cigarettes [en métaux précieux], boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, poudriers en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, médailles, colliers, bagues, bracelets),

18 (articles de maroquinerie, sacs pour hommes, sacs pour dames, sacoches [compris dans cette classe] ; cartables, porte-documents, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écolier, bagages [compris dans cette classe], malles, valises, petite maroquinerie, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes [portefeuille], portefeuilles ; cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie) et 25 (vêtements, habillements, vestes, pantalons, jupes, chemises, manteaux, robes, pulls, lingerie, sous-vêtements, cravates, foulards, collants, bas, chaussettes, chaussures, chapellerie, ceintures). Les produits en cause s'adressent à un large public et visent donc tout consommateur moyen.

5.

5.1 Les signes qui contiennent des indications de provenance nécessitent, par nature, un examen au cas par cas, de sorte que la jurisprudence est aussi diversifiée qu'abondante dans ce domaine. A titre d'exemples, les signes *Colorado* (fig.) pour des produits des classes 18 et 25 (ATF 132 III 770), *Italia* pour des disques, cassettes et autres supports de son enregistrés (arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 1979 consid. 2a-e in Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1980 p. 134 s.) et *Phoenix* pour des produits de soin du corps et de beauté de la classe 3 (sic! 2004 428 consid. 3 ss) ont été considérés comme des indications de provenance. En revanche, ont été admis à la protection des marques les signes *Bellagio* pour des produits des classes 29 et 31 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7411/2006 du 22 mai 2007 consid. 5 ss), *Yukon* pour des produits des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 et 32 (ATF 128 III 454) et *British American Tobacco Switzerland* (fig.) pour des produits et services des classes 34, 35, 36 et 41 (sic! 2006 771 consid. 2 ss).

Cette jurisprudence développée au cas par cas ne peut s'appliquer à de nouvelles occurrences qu'après un examen approfondi, car les indications de provenance ne peuvent pas être appréciées à l'aide de simples indices ou de critères abstraits. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral estime qu'il est, en règle générale, nécessaire d'établir plus clairement l'état de fait pertinent des marques comportant un élément géographique reconnaissable que pour les signes qui ne contiennent aucun élément de ce genre. Toutefois, il serait disproportionné d'exiger systématiquement un sondage

d'opinion ou d'autres moyens de preuve qui entraînent des frais excessifs. L'autorité amenée à juger de tels cas – que ce soit l'IPI ou le Tribunal administratif fédéral – doit plutôt établir les faits pertinents en recueillant ou en faisant recueillir les preuves raisonnablement exigibles en collaboration avec le déposant, respectivement le titulaire de la marque (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 269).

5.2 En matière administrative, l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA). Ce devoir existe indépendamment du fardeau de la preuve du déposant d'une marque (MICHAEL PFEIFER, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bâle 1980, p. 113 ss). Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à la recherche des faits pertinents, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Certes, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA) ce qui n'influence pas le fardeau de la preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 281). Dès qu'un tel devoir de collaboration existe – ce qui est en particulier le cas dans les procédures d'enregistrement relevant du droit des marques que les parties introduisent elles-mêmes et dans lesquelles elles font valoir des droits propres – il s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières ne peuvent pas établir sans devoir engager des frais excessifs (ATF 128 II 139 consid. 2b, ATF 124 II 361 consid. 2b) ; ce devoir de collaboration porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties. Ainsi donc, le devoir de collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la partie tenue de les fournir (ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; MARBACH, op. cit., p. 148) de sorte que cette dernière ne peut, elle-même, déterminer le fardeau de la preuve. Les conséquences attachées au défaut de preuve sont réalisées si les moyens de preuve ne suffisent pas et si la procédure porte sur des questions de fait qui doivent être tranchées sur la base d'indices, qui ne satisfont pas ou pas entièrement le degré de preuve exigé (MARBACH, op. cit., p. 149). Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 264), le déposant d'une marque supporte les conséquences du

défaut de la preuve lorsqu'il déduit des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (arrêt du TF 2A.343/2005 du 10 novembre 2005 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 1623 et les réf. cit.).

5.3 Cependant, on ne peut pas déduire de la règle du fardeau de la preuve que le requérant a l'obligation de rendre vraisemblable déjà lors du dépôt de la demande que l'enregistrement de la marque revendiquée ne s'oppose pas aux motifs absolus d'exclusion. L'Institut fédéral vérifie si le signe contient d'éventuelles significations descriptives, géographiques ou illicites ou s'il existe d'autres irrégularités (art. 28 al. 2 LPM ; MARBACH, op. cit., p. 148). Il ne peut néanmoins pas refuser d'enregistrer une marque pour le seul motif que les moyens de preuve joints à la demande ou résultant de l'instruction laissent apparaître la signification géographique d'un élément de la marque. Pour que l'enregistrement soit refusé, il faut au contraire des indices concrets propres à montrer que le signe est réellement compris, dans son ensemble et en relation avec les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est revendiqué, comme une indication de provenance, qu'il suscite une attente quant à la provenance correspondante de ces produits et services et, pour les signes ayant plusieurs sens, que la signification ayant une connotation géographique ne soit pas reléguée au second plan par une autre signification (ATF 132 III 770 consid. 2.1 *Colorado* ; sic! 2006 771 consid. 3 *British American Tobacco Switzerland [fig.]*, sic! 2006 681 consid. 3 *Burberry Brit*). Comme la perception qu'ont les destinataires d'un signe ne peut pas être prouvée directement dans la mesure où il s'agit d'un fait interne, la preuve indirecte fondée sur un faisceau d'indices est admissible (ATF 128 III 390 consid. 4.3.2, ATF 98 II 231 consid. 5 ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, Introduction et théorie générale, Berne 2001, n° 958, p. 185). L'autorité doit donc rechercher tous les indices concrets qui contiennent une signification géographique ou un autre sens ou qui éveillent d'éventuelles attentes quant à l'origine du produit pour autant que des moyens de preuve soient disponibles ou qu'ils aient été produits par une partie (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. marg. 268 s.).

Font partie des moyens de preuve non seulement les recherches effectuées sur Internet, mais également la consultation des ouvrages

scientifiques de référence, de la littérature spécialisée et des banques de données appropriées qui donnent des informations sur les conditions du marché (MATTHIAS U. STUDER, commentaire d'arrêt in sic! 2008 217, spéc. 218 s.). Parmi les différents types de preuves, l'art. 12 let. c PA prévoit les renseignements ou témoignages de tiers. L'autorité peut donc aussi demander des renseignements auprès d'autorités ou d'instituts spécialisés pour autant qu'ils s'expriment dans l'une des langues officielles. L'autorité doit rechercher tous les indices sans égard au fait qu'ils soient favorables ou à charge des parties. Elle doit apprécier les moyens de preuve en soupesant leur force probante sur la base des connaissances qu'elle a acquises par l'expérience. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) du déposant doit être respecté ; ce dernier doit avoir la possibilité de déposer, lui-même, ses propres moyens de preuve (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. marg. 271 ; WILLI, op. cit., art. 28 LPM n. marg. 17).

5.4 Même si l'appréciation des moyens de preuves recueillis d'office ou produits par une partie révèle que le cercle des consommateurs cible associe la marque revendiquée à une attente quant à la provenance du produit ou du service, la possibilité du contraire ne peut cependant pas être exclue d'emblée. Il appartient alors au déposant d'apporter des moyens de preuve propres à le démontrer. Ce dernier supporte les conséquences de l'absence de preuves si les indices récoltés permettent d'associer clairement le signe à une indication de provenance géographique et que, malgré des efforts importants pour établir l'état de faits pertinent, les éléments recueillis n'atteignent pas un degré de preuve suffisant (MARBACH, op. cit., p. 149). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, la marque doit en principe être enregistrée et la décision finale laissée au juge civil dans l'hypothèse d'une éventuelle procédure ultérieure (ATF 130 III 328 consid. 3.2 *Swatch*, ATF 129 III 225 consid. 5.3 *Masterpiece*, ATF 103 Ib 268 consid. 3b *Red & White*). Ce principe n'est cependant pas valable pour les signes propres à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM, ni pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs selon l'art. 2 let. d LPM (MARBACH, op. cit., p. 32 ; Feuille suisse des brevets, dessins et marques [FDMB] 1994 I 76 *Alaska*).

6.
En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que la dénomination "LANCASTER" était descriptive, dans la mesure où elle était davantage perçue par le public cible comme une référence à la ville anglaise de Lancaster que comme un patronyme, qu'elle était soumise à un besoin de disponibilité actuel ou du moins futur et qu'elle était trompeuse.

Pour sa part, la recourante défend en substance que la ville de Lancaster est inconnue du public suisse et que l'acception patronymique du terme "LANCASTER" est prédominante.

Il est admis et non contesté que le terme "LANCASTER" comporte plusieurs sens : référence géographique, patronymique ou autre. Lorsqu'un signe peut à la fois constituer une dénomination géographique et avoir une autre signification, il faut examiner laquelle de ces significations prédomine (CHERPILLOD, op. cit., p. 100 ; sic! 2004 428 *Phoenix*, sic! 2004 772 *Voltera*). 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. C'est ainsi que le signe "Paola" pour des appareils électroniques a été jugé plus proche du prénom italien que de la petite ville portuaire sise dans le sud de l'Italie (WILLI, op. cit., art. 2 n. marg. 233).

7.
Des moyens de preuves recueillis d'office et de ceux fournis au cours de la procédure, il appert ce qui suit :

7.1 Lancaster en tant que ville anglaise

7.1.1 Lancaster – Lancastre en ancien français – est une ville sise au nord-ouest de l'Angleterre. On y dénombre environ 47'000 habitants (47'159 en 2001 selon le "Lancaster City council"), près 134'000 en y incluant son agglomération (133'914 en 2001 [ibidem]). Dite ville possède le statut de cité (City of Lancaster), titre traditionnellement conféré par le monarque à des villes possédant une cathédrale et placées à la tête d'un diocèse, à l'instar de Londres, Westminster, Liverpool, Manchester, York ou Canterbury par exemple.

7.1.2 Lancaster est par ailleurs la capitale du Duché de Lancaster qui comprend aujourd'hui le Lancashire (Comté de Lancaster), le Greater

Manchester et le Merseyside. Ce duché, dont les origines remontent au 13e siècle, a pour actuel souverain la reine Elisabeth II (cf. site du Duché de Lancaster, in : www.duchyoflancaster.co.uk ; site du château de Lancaster, in : www.lancastercastel.com).

7.1.3 Sous l'angle historico-culturel, s'il peut notamment être fait mention du château médiéval de Lancaster (12e siècle), il sied surtout d'évoquer la maison de Lancastre, dynastie royale britannique apparentée à celle des Plantagenêts. Il existe en réalité deux maisons de Lancastre qui se sont succédées. Dite maison s'est en outre rendue célèbre par la guerre des Deux-Roses, guerre civile anglaise qui opposa la seconde maison royale de Lancastre à la maison royale d'York au 15e siècle.

7.1.4 La ville de Lancaster abrite une université. Celle-ci jouit d'une bonne réputation, dans la mesure où elle est classée parmi les meilleurs établissements académiques du Royaume-Uni (10e selon le "Complete University Guide 2008" [selon l'autorité inférieure] ; 22e selon le classement "The Gardian" 2007 des universités anglaises [selon la recourante]). En outre, elle se place parmi les dix meilleurs établissements d'Europe offrant un cursus à plein temps tendant à l'obtention d'un "Master of Business Administration" (MBA). Elle est également associée au programme d'échanges estudiantins Erasmus. Dans ce contexte, il sied de relever que, durant ces cinq dernières années, 41 étudiants suisses y ont été immatriculés.

7.1.5 L'économie de Lancaster – fait peu connu des consommateurs – est peu prospère. Celle-ci est principalement orientée dans le domaine des services. S'il est vrai que l'équipementier sportif Reebok y avait son siège international jusqu'en 2006 – année de son rachat par le groupe franco-allemand Adidas-Salomon –, il n'existe vraisemblablement aujourd'hui aucune entreprise active dans le milieu de la mode qui exporte ses produits vers la Suisse.

Néanmoins, l'économie de Lancaster croît avec le développement de son Université, plus particulièrement grâce à l'InfoLab21, le centre de recherches, de développement et de commerce en technologies de l'information et de la communication (www.infolab21.lancs.ac.uk), et à son centre de technologies de l'environnement (Lancaster Environment Center ; Center for ecology and hydrologie ; www.lec.lancs.ac.uk).

Par ailleurs, le Royaume-Uni est un partenaire commercial important de la Suisse en ce qui concerne le marché des produits des classes 9, 14, 18 et 25. Les statistiques douanières de la Confédération illustrent en effet que la Suisse a importé en 2007 dudit royaume pour 145.5 millions de francs de "textiles et habillements", pour 146.3 millions de francs de "cuirs, caoutchouc et matières plastiques" et pour 737 millions de francs "d'instrument de précision, horlogerie et bijouterie". En outre, par rapport à 2003, les importations de ces produits ont cru respectivement de 11.6 %, de 4.2 % et de 29.3 % (cf. Administration fédérale des douanes [AFD], Statistique du commerce extérieur, Marchandises, in : www.ezv.admin.ch). En particulier, outre Reebok que nous venons de mentionner, plusieurs marques de vêtements, dont l'origine britannique est notoirement connue, sont actuellement commercialisées sur le marché suisse. Il en va par exemple ainsi de Burberry, de J. Barbour & Sons ou encore de Dr. Martens.

7.1.6 Il ressort des recherches effectuées par la recourante dans la base de données "Swissdox" que, durant ces quatre dernières années, la ville anglaise de Lancaster a été mentionnée dans la presse suisse, essentiellement en rapport avec son université (articles sur les MBA, recherches sur le nucléaire), mais également en relation avec des faits divers et son histoire (maison de Lancaster).

7.1.7 Enfin, en sus de Lancaster, il existe en Angleterre seize autres villes dont le noms se terminent par le suffixe caractéristique "-ster". Il en va ainsi de Bicester, Chester, Chichester, Cirencester, Doncaster, Dorchester, Gloucester, Kidderminster, Leicester, Manchester, Rochester, Warminster, Westminster, Wimborne Minster, Winchester, Wercester.

7.1.8 Lancaster en tant que référence à d'autres lieux

Plusieurs autres villes anglo-saxonnes se nomment Lancaster. Il en existe en effet plusieurs aux Etats-Unis – Californie, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Pennsylvanie, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New York, Ohio, Caroline du Sud, Texas, Virginie et Wisconsin – et également une au Canada. Dans des articles parus en 2006 dans le quotidien Le Temps, deux villes américaines de Lancaster ont été

évoquées (LE TEMPS, Varèse, père spirituel de Zappa, 1er septembre 2006, LE TEMPS, En quête de réconciliation, 10 novembre 2006).

7.2 Lancaster en tant que patronyme

Outre le fait qu'il s'agit, comme nous venons de le voir, du nom d'une dynastie royale britannique, Lancaster se révèle être le patronyme de plusieurs personnalités et de quelques personnes en Suisse.

7.2.1 Dans ce contexte, il sied en premier lieu de mentionner l'acteur et réalisateur américain Burton Stephen Lancaster, dit Burt Lancaster. Cet acteur, né en 1912 et décédé en 1994, a obtenu l'Oscar du meilleur acteur en 1960 ainsi que le Golden Globe Award du meilleur acteur dramatique en 1961 pour le rôle titre dans "Elmer Gantry le charlatan" de Richard Brooks (à titre de filmographie sélective, peuvent également être citées les oeuvres cinématographiques suivantes : "Le Chevalier du stade" de Michael Curtiz [1951], "L'Homme du Kentucky" de Burt Lancaster [1955], "Le Prisonnier d'Alcatraz" de John Frankenheimer [1962], "Le Guépard" de Luchino Visconti [1963] et "L'Ile du docteur Moreau" de Don Taylor [1977]). Les recherches effectuées par la recourante sur la base de données "Swissdox" avec le critère "Burt Lancaster" laissent apparaître que ledit acteur a été mentionné dans 148 articles de presse suisse durant les quatre dernières années.

7.2.2 D'autres "personnalités" portent également le patronyme Lancaster.

Il en va par exemple ainsi du mannequin Penny Lancaster. Les recherches effectuées par la recourante sur ladite base de données avec le critère "Penny Lancaster" laissent apparaître que ce mannequin a été mentionné dans 130 articles de presse suisse durant les quatre dernières années. En particulier, ses fiançailles avec le chanteur Rod Stewart ont été rapportées le 14 mars 2005 dans le Matin et le Bund.

Il sied en outre de mentionner le cycliste australien Brett Lancaster, participant du dernier Tour de France (129e au classement général final du Tour 2008 ; www.letour.fr). Il ressort vraisemblablement des recherches effectuées par la recourante sur la base de données

"Swissdox" que la presse suisse a évoqué à quelques reprises ce coureur australien (cf. pièce G1 jointe au courrier du 9 mai 2008).

7.2.3 Il convient également d'ajouter que, selon les pièces produites par la recourante dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, huit personnes domiciliées en Suisse portant ledit patronyme étaient inscrites en 2005 sur l'annuaire téléphonique "Directories". Elles sont neuf à l'être aujourd'hui. Ce chiffre ne reflète toutefois pas la réalité, tous les résidents suisses portant le patronyme Lancaster n'étant pas répertoriés dans l'annuaire. Dans ces circonstances, ces documents ne sont pas des indices pertinents et fiables à l'inverse des statistiques officielles. Cependant, contrairement aux prénoms, il n'existe aucune statistique portant sur le nombre de personnes qui ont un nom de famille commun.

7.3 Autres acceptions du terme "Lancaster"

7.3.1 La recourante relève avec raison que le nom d'un bombardier britannique de la Seconde Guerre Mondiale était composé du terme "Lancaster". Il s'agissait en effet du Avro Lancaster.

7.3.2 Il sied enfin d'ajouter qu'il existe à Nyon, à côté du château, un bâtiment dit du "Lancaster" qui habrite la plus grande partie des services communaux (cf. pièce I6 jointe au courrier de la recourante du 9 mai 2008).

8.
Il convient d'apprécier ces différents moyens de preuve à la lumière des principes émis par la jurisprudence.

8.1 Il est établi que, en tant que dénomination géographique, le terme "Lancaster" se rapporte à de nombreuses villes anglo-saxonnes. L'ambiguïté géographique de la dénomination litigieuse peut dès lors se traduire par une plus grande difficulté à l'associer à une indication géographique déterminée. Cependant, il sied d'abord de constater que les villes nord-américaines de Lancaster ne sont pas mentionnées dans des ouvrages de référence et n'ont guère été citées dans la presse suisse. Il peut donc être admis qu'elles sont inconnues du grand public suisse.

Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques de la ville anglaise de Lancaster – sa plus grande proximité avec la Suisse, son nom qui se

termine, à l'instar de celui de nombreuses autres villes anglaises dont certaines sont notoirement connues des consommateurs, par le suffixe caractéristique "-ster" qui rappelle l'Angleterre, sa culture et son histoire –, il existe un large faisceau d'indices permettant d'estimer qu'une partie importante des consommateurs suisses est susceptible d'associer la dénomination litigieuse à la ville anglaise de Lancaster. Même si tous les consommateurs ne sont évidemment pas à même de situer Lancaster sur une carte d'Angleterre, il ne fait guère de doute qu'avec son histoire, ladite ville soit liée au Royaume-Uni en général. Tout porte par ailleurs à croire que, en raison de son développement économique axé sur les technologies de l'information et de l'environnement, la notoriété de la ville anglaise de Lancaster va s'accroître.

8.2 La recourante soutient que les autres significations de la dénomination litigieuse l'emportent sur la référence à la ville anglaise de Lancaster. En particulier, le consommateur moyen associerait ladite dénomination à un patronyme connu en raison de la notoriété de l'acteur Burt Lancaster, d'une part, et du mannequin Penny Lancaster, d'autre part, qui ont tous deux été évoqués à de nombreuses reprises dans la presse suisse durant ces quatre dernières années.

8.2.1 Comme nous venons de le voir, la ville anglaise de Lancaster n'est pas sans connotation particulière. Ses caractéristiques historiques et culturelles et son nom qui rappelle l'Angleterre permettent de considérer qu'elle est davantage connue qu'une simple ville anglaise. En raison de ces caractéristiques, le contenu géographique de Lancaster est largement reconnaissable, que ce soit en tant que référence à une ville anglaise déterminée ou à tout le moins comme renvoi au Royaume-Uni. C'est dire que le consommateur intéressé par les produits pour lesquels la marque litigieuse demande la protection peut percevoir la dénomination litigieuse comme une indication géographique. De plus, dans la mesure où des produits des classes 9, 14, 18 et 25 distingués par des marques d'origine clairement britannique sont commercialisées sur le marché suisse, le grand public peut percevoir la dénomination litigieuse comme une indication de provenance des produits en cause.

8.2.2 Il est vrai que les documents produits par la recourante permettent de relever que, durant ces quatre dernières années, Burt et Penny Lancaster ont été mentionnés à de nombreuses reprises dans

la presse suisse. Cependant, hormis un article du Matin et un autre du Bund relatant les fiançailles de Penny Lancaster avec Rod Stewart, la Cour de céans ne dispose d'aucun autre extrait de journal ou de magazine suisse permettant de constater dans quel contexte Burt et Penny Lancaster ont été cités.

8.2.3 De surcroît, on ne peut certes guère nier que, jusque dans les années 70, Burt Lancaster avait une telle renommée que le grand public lui associait le terme "Lancaster". Néanmoins, même s'il est encore fait mention de cet acteur aujourd'hui décédé dans la presse suisse, sa notoriété, alors indiscutable, s'est estompée au fil du temps. Seuls certains de ses rôles ou de ses films demeurent aujourd'hui connus du consommateur moyen. Il convient par ailleurs de tenir compte de l'évolution future de la compréhension d'un signe par le public (voir en ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-181/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.5 *Vuvuzela*). Aussi, dans les années à venir, le cours des choses veut que Burt Lancaster ne soit retenu que des passionnés des grands classiques du cinéma.

Quant aux personnalités portant le patronyme Lancaster, force est d'admettre qu'elles sont inconnues d'une large majorité des consommateurs. Penny Lancaster n'est en effet pas un mannequin vedette. Le cycliste Brett Lancaster n'est pour l'heure pas connu du grand public faute d'occuper la tête des classements des grands rendez-vous annuels.

C'est dire que rien n'indique que le patronyme "Lancaster" est connu et perçu comme tel en Suisse.

8.2.4 Il ne faut également pas perdre de vue que les noms de lieu ont souvent été utilisé dans la formation des noms de famille. C'est ainsi que certains patronymes désignent une ville ou un village dont la personne est originaire, une maison, sa situation dans la ville ou son état ou un lieu où l'on habite ou où l'on travaille (JEAN TOSTI, Dictionnaire des noms de famille de France et d'ailleurs, Généralités sur l'histoire des noms de famille, in : www.jeantosti.com). Aussi, le lieu d'origine d'un individu ayant une grande importance en Suisse, il existe de fortes probabilités pour que la part des consommateurs qui associerait la dénomination litigieuse à un patronyme comprenne le terme "Lancaster" comme un renvoi à une commune ou à une région d'origine.

8.2.5 S'agissant de l'acception de Lancaster en tant que nom d'un bombardier britannique ayant servi durant la Seconde Guerre Mondiale, on doit bien reconnaître que les noms des avions qui ont alors été utilisés par les belligérants sont des détails précis essentiellement connus des spécialistes et des passionnés. On ne saurait au demeurant exclure le fait que le nom dudit avion consiste en une référence à la ville de Lancaster, à sa région ou à son duché. En effet, il est courant de voir le nom de villes ou de régions dans celui d'appareils militaires (voir par exemple : le Avro *Manchester*, le Vickers *Wellington*, le NCSM *Halifax*, le NCSM *Toronto*, l'USS *Honolulu*, l'USS *Indianapolis*, l'USS *Iowa* ou l'USS *Denver*).

8.2.6 Enfin, l'acception de la dénomination litigieuse en tant que nom d'un bâtiment communal nyonnais n'est connue que des habitants de la ville de Nyon, voire des communes limitrophes.

8.3 Il ressort dès lors de ce qui précède que c'est avec raison que l'autorité inférieure a considéré que l'acception du terme "Lancaster" en tant que dénomination géographique était prédominante. Le signe litigieux ne peut donc pas être considéré comme un nom de fantaisie.

9.
Selon l'IPI, le terme "LANCASTER" doit rester à la libre disposition de tous les concurrents intervenant sur le marché. Dans l'arrêt *Yukon* (ATF 128 III 454 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a précisé que ce n'est pas seulement le cas lorsque le public met en relation à l'heure actuelle une indication de provenance et un groupe de produits, mais aussi lorsque cette indication pourra dans le futur être utilisée par des entrepreneurs pour distinguer leurs produits. Le contexte économique dans lequel le signe en cause est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un rôle important (MEIER, op. cit., p. 69). Ainsi, dans l'examen du besoin de disponibilité, il faut tenir compte non seulement des circonstances existant lors de l'examen du signe, mais également des développements à venir (MARBACH, op. cit., p. 35 ; ATF 128 III 454 consid. 2.1 *Yukon* , sic! 2004 219 consid. 9).

Il appert des recherches effectuées dans le cadre de l'instruction que Lancaster et sa région ne bénéficient certes pas d'une situation économique favorable et qu'il n'existe aucun fabricant de produits des classes 9, 14, 18 et 25 qui exportent vers la Suisse. En outre, il est certes vrai que le rapport de l'OSEC Business Network Switzerland

(pièce N jointe au courrier 27 mai 2008 de la recourante) indique qu'il est peu probable de voir s'établir à Lancaster des établissements actifs dans l'industrie textile. Néanmoins, ce document n'est qu'un indice parmi d'autres. Par ailleurs, Reebok avait encore récemment son siège à Lancaster, de sorte que d'autres manufactures pourraient s'y installer à l'avenir. Compte tenu de son actuel développement économique, on ne peut donc pas exclure que, dans le futur, l'indication litigieuse soit utilisée par des entrepreneurs locaux en vue d'indiquer la provenance des produits désignés. Il en va d'ailleurs de même pour les acteurs économiques des villes nord-américaines de Lancaster.

C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'inscrire la marque litigieuse en raison d'un besoin de disponibilité.

10.
Aux termes de l'art. 2 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes propres à induire en erreur.

En l'espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le signe litigieux doit être assimilé à une indication géographique et qu'il n'a aucun caractère fantaisiste reconnaissable. De surcroît, il a été établi qu'il existe un rapport réel et plausible entre ce signe et les services visés de sorte que le consommateur y verra un renvoi à une indication de provenance et non à un terme fantaisiste. Par ailleurs, à la lumière des principes émis par la jurisprudence évoqués plus avant (cf. consid. 3.2 s.), on ne peut pas exclure le moindre risque de tromperie pour le destinataire au vu de la provenance des produits (cf. art. 49 al. 1 let. a LPM), du moment que le terme "Lancaster" évoque le Royaume-Uni.

11.
La recourante fait valoir que, depuis 1988, l'autorité inférieure considère que, dans le cadre de l'examen matériel de signes de la société allemande X._____ GmbH, la dénomination "Lancaster" est davantage comprise comme un patronyme par les consommateurs des produits des classes 3, 14, 18 et 25. A l'appui de ces allégations, elle joint un extrait du dossier concernant l'enregistrement de la marque suisse n° 530'009 "LANCASTER COMPETENCE" ainsi qu'un tableau des marques de ladite société allemande. Elle soutient dans ces circonstances qu'elle est victime d'inégalité de traitement. La

recourante relève enfin que l'autorité inférieure a récemment enregistré sa marque "Lancaster Paris (fig.)".

L'autorité inférieure prétend pour sa part que les signes contenant le terme "Lancaster" du X._____ GmbH pour des produits de la classe 3 avaient été admis à l'enregistrement en raison d'une seconde signification acquise par la marque suite à son long usage. Or, dans la situation du cas d'espèce, le titulaire du signe litigieux serait différent et la protection ne serait pas demandée pour des produits de la classe 3. En outre, la pratique relevée par la recourante ne serait plus d'actualité et préciserait que la prédominance du nom de famille serait influencée par la nature des produits. Les signes de la société allemande admis pour d'autres produits que ceux de la classe 3 seraient des cas isolés et anciens qui ne seraient pas pertinents. Dite autorité ne se prononce en revanche pas sur l'enregistrement du signe de la recourante "Lancaster Paris (fig.)".

11.1 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 346 consid. 6, ATF 129 I 113 consid. 5.1).

11.2 Il ressort d'un tableau élaboré par la recourante (pièce 18 du recours) que, depuis 1988, l'autorité inférieure a de manière générale admis à l'enregistrement les signes composés du terme "Lancaster" auquel est ajouté une autre élément (verbal et parfois figuratif) pour des produits de la classe 3. Il en va par exemple ainsi des marques IR 530'009 "LANCASTER COMPETENCE", IR 792'506 "Lancaster D'light (fig.)" ou IR 878'834 "LANCASTER SUN DUST". La marque "Lancaster Paris (fig.)" a enfin récemment été admise à la protection pour des produits des classes 9, 14, 18 et 25.

Comme nous l'avons vu ci-dessus, un signe ne constitue pas d'emblée une indication géographique dès lors qu'il contient un élément géographique. Il convient bien plutôt d'apprécier le signe dans son ensemble (voir consid. 5.3). Or les marques prémentionnées

composées de plusieurs éléments qui ont été admises par l'IPI ont une impression d'ensemble différente de celle du signe litigieux. De surcroît, la protection a été accordée pour des produits de la classe 3 uniquement à la différence du signe litigieux dont la protection est revendiquée pour des produits des classes 9, 14, 18 et 25. On doit dès lors bien admettre que les situations de faits sont bien distinctes. Aussi, la recourante n'est pas victime d'inégalité de traitement. Dans ces circonstances, la question litigieuse de savoir si, lors de l'enregistrement du signe "LANCASTER COMPETENCE", l'autorité inférieure avait considéré que l'acception patronymique du terme "Lancaster" était dominante, si ce terme avait acquis une seconde signification en relation avec les produits de la classe 3 ou si la marque en cause s'était imposée peut rester ouverte.

11.3 S'agissant de signes composés du seul élément verbal "Lancaster" dont la protection a été demandée pour des produits non seulement de la classe 3 mais également des classes 9, 14, 18 et 25, il appert du tableau de la recourante que, en 1985, la protection du signe IR 490'672 "LANCASTER" avait été refusée en Suisse. En 1995 et en 1998, l'autorité inférieure a en revanche accepté de protéger deux marques verbales "LANCASTER" pour de tels produits (marque IR 648'029 "LANCASTER" et IR 704'894 "LANCASTER"). Cependant, la perception par le consommateur moyen du terme "Lancaster" a de toute évidence évolué durant ces dix dernières années. Il en va également ainsi de la pratique. Force est donc de reconnaître que la recourante ne peut faire valoir un droit à l'égalité de traitement.

Il suit de ce qui précède que le grief de la recourante tombe à faux.

12.
Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par Lancaster, mal fondé, doit être rejeté.

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]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété

intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- déjà versée par cette dernière le 24 septembre 2007. Le solde de Fr. 500.- lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. sth ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

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 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 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 de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition : 6 novembre 2008