Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7400/2006
{T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2007

Composition: Claude Morvant (Président du collège), David Aschmann, Hans Urech, juges
Nadia Mangiullo, greffière.

G._____,
représentée par William Blanc & Cie., Conseils en propriété industrielle SA, 25, avenue du Pailly, 1220 Les Avanchets,

recourante

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure

concernant
le rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 1799/2005 (marque tridimensionnelle)

Faits:

A. Le 14 juillet 2005, G._____ (ci-après: la requérante ou la recourante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) une demande d'enregistrement pour la marque tridimensionnelle n° 1799/2005 pour les produits de la classe 34: "Tabac manufacturé, tabac non manufacturé; substances pour fumer à but non-médical et non-thérapeutique vendues séparément ou mélangées avec du tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes; allumettes".



B. Par notification du 14 septembre 2005, l'Institut fédéral a refusé la protection à titre de marque de la forme déposée pour tous les produits revendiqués aux motifs que, d'une part, le signe déposé ne s'écartait pas suffisamment des formes banales dans ce domaine et manquait par conséquent de force distinctive en relation avec les produits concernés et que, d'autre part, les éléments bidimensionnels apposés sur l'emballage n'influençaient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble générale produite sur le plan tridimensionnel.

C. Le 16 novembre 2005, la requérante contesta ce refus en relevant pour l'essentiel que l'adjonction de quatre éléments bidimensionnels distinctifs épousant la forme originale du produit influençait de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Elle a en outre implicitement invoqué l'égalité de traitement par rapport à deux signes cités en exemple dans les Directives en matière de marques.

D. Le 17 février 2006, l'Institut fédéral a maintenu son refus de protection pour tous les produits revendiqués. Il indiqua en premier lieu que les coins arrondis du parallélépipède ne constituaient pas une différence suffisante par rapport à cette forme générique et qu'ils ne sauraient conférer au signe la force distinctive nécessaire. Il releva ensuite que les éléments bidimensionnels n'influençaient pas de manière essentielle l'impression générale de la forme tridimensionnelle puisqu'ils ne l'épousaient pas. Enfin, l'Institut fédéral observa que les enregistrements cités par la requérante ne présentaient pas une situation de fait semblable au cas en question et que le principe de l'égalité de traitement n'avait pas été violé.

E. Par courrier du 4 avril 2006, la requérante a relevé que l'Institut fédéral

avait récemment reconnu le caractère distinctif d'un emballage de cigarettes combiné avec des éléments bidimensionnels distinctifs en acceptant à l'enregistrement quatre marques tridimensionnelles. Selon elle, la combinaison d'éléments bidimensionnels distinctifs apposés sur les trois côtés visibles de l'emballage influençait de manière essentielle l'impression générale de la marque produite sur le plan tridimensionnel et épousait parfaitement la forme du produit, de manière semblable à deux des enregistrements précités. La requérante s'est à nouveau référée à deux enregistrements cités à titre d'exemple dans les Directives en matière de marques.

F. Par décision du 6 juillet 2006, l'Institut fédéral a admis la demande d'enregistrement de la marque suisse tridimensionnelle n° 1799/2005 pour les produits de la classe 34 suivants: "papier à cigarette, tubes à cigarettes; allumettes", mais l'a en revanche refusée pour les autres produits revendiqués de la classe 34. Il a relevé que la forme de l'emballage litigieux était banale et usuelle, qu'elle relevait du domaine public et que les bords biseautés n'avaient qu'une incidence distinctive minime sur l'ensemble ne lui permettant pas de se démarquer clairement des formes banales de cette catégorie. L'Institut fédéral indiqua ensuite que les éléments bidimensionnels apposés sur l'emballage n'influençaient pas de manière essentielle l'impression générale produite par cet emballage puisqu'ils ne l'épousaient pas. Enfin, il soutint que les signes figurant en exemple dans les Directives invoqués par la requérante n'étaient pas comparables au cas d'espèce et que les marques tridimensionnelles consistant en des emballages de cigarettes auxquelles la recourante se référait contenaient des revendications de couleurs et avaient été admises à l'enregistrement avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la pratique actuelle en matière de formes banales combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs, de sorte que le principe de l'égalité de traitement n'avait pas été violé.

G. Par mémoire du 6 septembre 2006, mis à la poste le même jour, G._____ a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle. Elle reprend pour l'essentiel les éléments précédemment développés dans son courrier du 4 avril 2006 en ajoutant que le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle avec l'élément bidimensionnel "SILK CUT" a été reconnu puisqu'elle a été enregistrée en classe 34 dans plusieurs pays.

H. Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 23 octobre 2006. Il relève essentiellement que, sous l'ancienne pratique en matière de signes tridimensionnels combinés avec des éléments bidimensionnels, un enregistrement pouvait permettre au titulaire d'empêcher les tiers d'utiliser des formes de produits ou d'emballages banales et que la nouvelle pratique réduit ce risque étant donné que les enregistrements se limitent aux marques dont les éléments

bidimensionnels influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Il note par ailleurs que des enregistrements étrangers peuvent parfois servir d'indice en faveur d'un enregistrement en Suisse, mais que, dans les cas clairs comme en l'espèce, ils peuvent être laissés de côté.

I. Par courrier du 30 octobre 2006, la recourante s'est encore référée à une décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 24 avril 2006 qui, selon elle, venait confirmer le caractère enregistrable de la marque déposée.

J. Le 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance du 22 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelés à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante à dire si elle entendait faire valoir son droit à des débats publics, l'avertissant en même temps qu'un silence de sa part vaudrait renoncement à de tels débats. La recourante n'ayant pas répondu, il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :

1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

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 LTAF). L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation les art. 6 al. 1 lit. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale

du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

La décision de l'Institut fédéral du 6 juillet 2006 est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision 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 let. a à c PA). 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 ainsi recevable.

2. Aux termes de l'art. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1). 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 (al. 2). A teneur de l'art. 2 LPM, 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 appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori dépourvus de caractère distinctif ou sont assujettis au besoin de disponibilité (EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Markenrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 33 ss; ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties)*. Ils sont généralement répartis en quatre catégories: il s'agit en premier lieu des signes banals ou communs, soit les chiffres ou lettres isolés, les couleurs ou formes géométriques simples; un autre groupe est constitué par des signes descriptifs et des désignations génériques, soit les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit; le troisième est celui des signes libres ou dégénérés, soit ceux qui, distinctifs lors leur création, sont devenus des désignations génériques en raison d'un usage généralisé; il y a enfin les indications géographiques (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*).

Les marques tridimensionnelles peuvent être des signes esthétiques pouvant être séparés, du moins intellectuellement, des produits ou des emballages sans en modifier la fonction (marques de forme au sens large).

Il peut s'agir d'autre part de la forme distinctive du produit lui-même ou de son emballage (marques de forme au sens strict), soit des formes distinctives qui sont définitivement incorporées aux produits ou aux emballages (ATF 129 III 514 consid. 2.1 *Lego*). Appartiennent au domaine public les formes dont les éléments ou leurs combinaisons ne s'éloignent pas de l'ordinaire ou de ce que le public attend et qui, en raison de ce manque d'originalité, ne demeurent pas dans l'esprit du consommateur (ATF 129 III 514 consid. 4.1 *Lego*; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après: CREPI] du 30 avril 2003 in sic! 2003 804 consid. 4 *Zahnpastastränge*). Une forme technique, déterminée par l'utilisation du produit, sans pour autant être nécessaire à sa fabrication et à son utilisation, fait en particulier partie du domaine public. Exceptionnellement, elle peut devenir une marque lorsque son originalité lui confère une force distinctive ou lorsqu'elle s'est imposée sur le marché en tant que marque (ATF 129 III 514 consid. 2.4.3). Le fait de s'imposer sur le marché signifie qu'une certaine forme a obtenu une force distinctive, de sorte qu'elle est comprise par une partie considérable du milieu économique concerné comme le signe particulier pour certains produits d'un producteur déterminé (ATF 130 III 328 consid. 3.1 *Swatch*). Lorsque la diversité des formes est grande, il est plus difficile de produire une forme qui ne serait pas banale et qui serait comprise par les consommateurs comme une indication de provenance d'une entreprise et non comme un élément décoratif ou un accessoire technique (décision de la CREPI du 15 décembre 2004 in sic! 2005 470 consid. 6 *Wabenstruktur*). La question centrale est de savoir si le consommateur perçoit dans le signe en question une indication sur le fabricant du produit. Ainsi, seuls les éléments de forme que le consommateur ne perçoit plus en raison de leur attractivité esthétique du point de vue de leur design mais dans lesquels il voit une indication propre à identifier le fabricant du produit peuvent avoir une force distinctive (décision de la CREPI du 4 septembre 2003 in sic! 2004 98 consid. 4 *Diortasche*). Enfin, lors de l'examen, il faut tenir compte du fait que le cercle des destinataires perçoit en principe la forme de produit ou d'emballage comme la présentation du produit lui-même, respectivement de son emballage et non une indication de sa provenance (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5).

3. En l'espèce la recourante ne prétend pas et il n'est pas contesté que le signe tridimensionnel litigieux n'est ni une forme qui constitue la nature même du produit ni une forme du produit ou de l'emballage qui serait techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM. Il s'agit dès lors d'examiner si cette marque de forme au sens strict appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM.

La recourante allègue que le signe objet de la procédure est composé d'un emballage original de cigarettes de forme parallélépipède aux coins biseautés.

A l'instar des sphères, cylindres et cubes (décision de la CREPI du 3 août 2005 in sic! 2006 33 consid. 3 *Radiokörper*), le parallélépipède rectangle est un corps géométrique banal et simple soumis au besoin de libre disposition absolu (décision de la CREPI du 7 décembre 1999 in sic! 2000 101 consid. 9 *Buttermödeli*). Il convient de constater qu'une telle forme est communément utilisée dans le domaine de la classe 34 par les fabricants en tant qu'emballage de cigarettes ou de cigarillos et qu'elle ne se démarque ainsi pas de l'ordinaire et de ce que le public attend et relève par conséquent du domaine public. S'agissant de la présence de bords obliques, le Tribunal fédéral a relevé dans un arrêt du 23 mai 2006 portant sur une forme identique et déposée pour les mêmes produits que ceux revendiqués en l'espèce, que la taille biseautée des longueurs ne pouvait être qualifiée de si inattendue et originale qu'elle frapperait par son originalité en se distinguant tant de ce qui est usuel et attendu qu'elle demeurerait ainsi gravée dans la mémoire des acheteurs. Il a relevé que, comparée aux formes parallélépipèdes usuelles d'emballages de cigarettes, la taille biseautée des côtés est si peu frappante et originale que la forme en question ne se démarque pas, de manière distinctive, de ce qui est usuel. Le Tribunal fédéral a conclu que c'était ainsi à juste titre que l'Institut fédéral avait rejeté l'enregistrement d'une telle forme en se fondant sur l'art. 2 let. a LPM (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.8/2006 consid. 2.2).

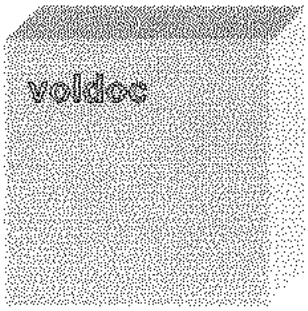
Au vu de ce qui précède, il convient en l'espèce d'admettre que les bords biseautés, de surcroît utilisés par d'autres producteurs, ne permettent à eux seuls pas à la forme d'emballage de s'écarter de manière significative des formes communément utilisées pour cette catégorie et qu'ils ne confèrent pas à la forme en question un caractère original, contrairement à ce que soutient la recourante. Les consommateurs percevront en effet cette particularité plutôt comme une composante esthétique, de sorte que, dans l'impression générale, cet élément doit être tenu pour faible.

4. Il s'agit dès lors d'examiner encore si les signes bidimensionnels apposés sur cette forme banale sont propres à octroyer une force distinctive suffisante pour emporter la protection du signe tridimensionnel revendiqué.

4.1 Le 1er juillet 2005, l'Institut fédéral a révisé ses directives en matière de marques, notamment en ce qui concerne les marques tridimensionnelles. S'agissant des combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments en deux dimensions, la protection est accordée aux formes banales de produits ou d'emballages à condition qu'elles soient combinées avec des éléments bidimensionnels distinctifs (éléments verbaux ou figuratifs, couleurs) qui influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Par exemple, une écriture distinctive apposée sur un seul côté d'un emballage cubique banal

n'influence pas l'impression générale de manière essentielle. Par contre, un élément bidimensionnel distinctif peut influencer l'impression générale de manière essentielle s'il épouse la forme du produit (Directives en matière de marques de l'Institut fédéral de 2005 [ci-après: les Directives], ch. 4.10.3.1). A titre d'exemple, les signes suivants ont été admis:

Par contre, le signe  hypothétique suivant serait refusé: 



Dans ses commentaires du 22 juin 2005 relatifs aux directives précitées, l'Institut fédéral relève que les formes de produits ou d'emballages banals combinées avec des éléments bidimensionnels pourvus de caractère distinctif (p. ex. des éléments verbaux ou figuratifs, des couleurs, appartiennent au domaine public sauf si les éléments bidimensionnels influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Ces directives précisent que tel est notamment le cas lorsque l'élément bidimensionnel épouse la forme en tant que telle. Un élément figuratif pourvu de caractère distinctif apposé sur un seul côté d'un emballage rectangulaire banal n'influence par contre pas l'impression d'ensemble sur le plan tridimensionnel. L'institut fédéral ajoute que ce changement de pratique vise à éviter que le titulaire puisse *de facto* empêcher des tiers d'utiliser (*faktische Sperrwirkung*) des formes banales dans l'hypothèse où ces derniers sont induits en erreur sur l'objet de la protection en raison de l'indication "marque tridimensionnelle".

4.2 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni

les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Ne contenant aucune règle de droit "stricto sensu", les directives sont en principe applicables dans le temps de la même manière que les dispositions qu'elles interprètent (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.390/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2). S'il est vrai que les ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (Arrêt du Tribunal fédéral H. 121/06 du 25 janvier 2007 consid. 6; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 371). Enfin, il n'est pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivi jusque-là si elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre appréciation du sens de la loi ou une modification des conditions serait plus satisfaisante. Un tel changement de pratique doit toutefois se fonder sur des motifs sérieux et objectifs (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.146/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.4; ATF 127 I 49 consid. 3c).

4.3 L'examen de la pratique suivie jusqu'ici par l'Institut fédéral montre que, jusqu'en septembre 1998, celui-ci ne prenait pas en considération les éléments bidimensionnels pour déterminer si la marque heurtait des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 let. a et b LPM. Par conséquent, l'adjonction de signes distinctifs verbaux ou figuratifs ne permettait pas l'enregistrement d'une forme banale. Depuis le 1er septembre 1998, suite à la décision de la CREPI «bouteille bleue» (sic 1998 300), l'Institut fédéral a modifié sa pratique. Il a décidé de ne plus refuser l'enregistrement d'un signe tridimensionnel banal lorsqu'il était accompagné d'autres éléments verbaux, figuratifs ou de couleurs et que ceux-ci, seuls ou en combinaison avec la forme tridimensionnelle, étaient suffisants pour conférer au signe dans son ensemble le caractère distinctif nécessaire à son enregistrement. Dans ses directives de 2002, l'Institut fédéral a poursuivi cette pratique en prévoyant que les formes banales étaient admises à l'enregistrement à condition qu'elles soient combinées avec des éléments bidimensionnels (verbaux, ou figuratifs, couleurs) et que ceux-ci confèrent à eux seuls ou en combinaison avec la forme tridimensionnelle suffisamment de force distinctive à la marque (Directives 2002, ch. 4.5.6.3).

4.4 Comparaison faite avec les dernières directives de 2002, il apparaît que le changement de pratique résiderait dans le fait que les éléments bidimensionnels distinctifs combinés avec une forme banale de produits ou

d'emballages doivent influer de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Il convient sur ce point de constater que le changement de pratique opéré en septembre 1998 était fondé sur la réflexion selon laquelle tant en matière de marques tridimensionnelles qu'en matière de marques verbales, figuratives ou combinées, l'examen du caractère distinctif était dominé par l'impression d'ensemble qu'elles procuraient et que l'art. 1 al. 2 LPM ne faisait pas des formes en trois dimensions une catégorie particulière de marques auxquelles auraient dû être appliqués des critères d'appréciation différents de ceux appliqués aux marques en deux dimensions (voir http://www.ige.ch/f/jurinfo/j11104.shtm). De même, les directives de 2002 précisaient que les marques tridimensionnelles pouvaient comporter des éléments appartenant au domaine public pour autant que ceux-ci ne prédominent pas dans l'impression générale qu'elles dégagent. Ainsi, l'impression d'ensemble a toujours été le critère décisif, mesuré à l'aune de la force distinctive conférée à une forme banale par des éléments bidimensionnels, que ce soit à eux seuls ou en combinaison avec la forme tridimensionnelle. La modification des directives effectuée en 2005 apparaît ainsi davantage, sur ce point en tous les cas, comme une précision de la pratique que comme un changement de dite pratique.

4.5 En tant que signe distinctif garantissant l'origine des produits ou des services désignés, la marque permet au consommateur d'orienter son choix, ce qui favorise la transparence et l'efficacité du marché. Cette fonction, essentielle sur le plan économique, légitime les droits de nature monopolistique qui sont conférés au titulaire d'un enregistrement de marque (Eric Meier, Les motifs absolus d'exclusion: La notion du domaine public dans une perspective comparative, in sic! 2005 I 67, p. 69). Par son art. 2 let. a LPM visant à exclure de la protection les signes appartenant au domaine public, qui est également applicable aux marques de forme (voir la décision de la CREPI du 7 décembre 1999 in sic! 2000 101 consid. 7 *Buttermödeli*), la loi veut notamment éviter que des désignations descriptives ne soient monopolisées par un particulier qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents (ATF 120 II 144 consid. 3c *Yeni Raki*; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 9 septembre 1991, in RSPI 1992 222 consid. 1b *Remederm*; Eric Meier, op. cit., p. 69 et Ruth Arnet, Markenschutz für Formen Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. A und B MSchG, in sic! 2004 829, p. 831). Ce besoin de disponibilité trouve sa justification dans le fait que certaines formes doivent absolument rester à la libre disposition de tous (Peter Heinrich / Angelika Ruf, Markenschutz für Produktformen?, in sic! 2003 395, p. 404).

4.6 Il est possible, comme l'indique l'Institut fédéral dans sa réponse, que la pratique antérieure ait pu induire en erreur les tiers sans connaissances particulières du droit des marques dans la mesure où la mention "marque

tridimensionnelle" pouvait leur laisser croire que la protection portait sur la forme déposée alors que cette dernière n'avait en définitive été enregistrée qu'en raison des éléments bidimensionnels distinctifs y étant apposés. Dans cette mesure, le fait de limiter les enregistrements de formes banales de produits ou d'emballages à ceux dont les éléments bidimensionnels influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan en trois dimensions apparaît raisonnable et propre à réaliser le but visé par la loi. L'Institut fédéral ayant ainsi agi dans l'intérêt de la sécurité du droit, il y a lieu de constater que, en tant qu'elles concernent les combinaisons d'une forme de produit ou d'emballage avec des éléments en deux dimensions, les nouvelles directives apparaissent dans leur principe conformes la loi, à la jurisprudence et à la doctrine.

5. Dans le cas d'espèce, en application des directives de 2005, l'Institut fédéral a considéré que le critère permettant de juger dans quelle mesure un élément bidimensionnel distinctif est apte à rendre distinctive une forme tridimensionnelle banale repose sur l'aptitude de celui-ci à épouser la forme du produit. Il estime sur cette base que les éléments bidimensionnels n'influencent pas de manière essentielle l'impression générale produite par l'emballage banal et usuel dès lors qu'ils ne l'épousent pas, chacun de ces éléments n'étant apposé que sur une seule face du paquet et ne débordant jamais sur sur un ou plusieurs côtés adjacents. L'institut fédéral en conclut que ces composantes à deux dimensions se limitent à caractériser des parties, mais non la forme toute entière. Il ajoute par ailleurs que les faces de l'emballage sur lesquels figurent les logos sont parfaitement planes, dépourvues de toute courbure, ce qui constituerait une raison supplémentaire empêchant de déterminer que ces éléments épousent la forme dans son ensemble.

5.1 La recourante fait valoir que la combinaison d'éléments bidimensionnels distinctifs apposés sur les trois côtés visibles de l'emballage litigieux influence de manière essentielle l'impression générale de la marque produite sur le plan tridimensionnel et qu'elle épouse parfaitement la forme du produit. Elle allègue que la présence d'éléments bidimensionnels sur les trois côtés de l'emballage confère au signe tridimensionnel son caractère distinctif et que le consommateur le percevra comme une marque renvoyant à la recourante. Elle relève à titre subsidiaire que l'emballage d'un paquet de cigarettes, tant dans sa forme que sa couleur et son visuel, est un élément stratégique de la politique marketing des industriels du tabac et qu'il constitue "un media vital pour communiquer l'image d'une marque, assurer au produit une présence remarquable, identifiable et différente sur le lieu de vente" et qu'il conduit nécessairement les entreprises à créer des différences dans les packaging. Elle soutient ainsi que la combinaison de la forme d'emballage avec des éléments bidimensionnels répond à la politique de stratégie marketing de la recourante et qu'elle confère ainsi son caractère distinctif

au signe tridimensionnel dans son ensemble. Dans son courrier du 30 octobre 2006, la recourante indique encore que, sur le dessus de l'emballage, le logo devient un parallélogramme et non plus un carré et que l'écriture est à l'envers. Elle ajoute que le logo apparaît également sous forme de parallélogramme proportionnel à la taille de la tranche sur le côté de l'emballage et que l'inscription "SILK CUT" est cette fois-ci dans le sens de la hauteur.

5.2 Le motif principal du refus prononcé par l'Institut fédéral réside dans le fait que le signe bidimensionnel n'épouse pas la forme banale de l'emballage et que, de ce fait, les éléments bidimensionnels d'influencent pas de manière essentielle l'impression générale produite par l'emballage banal. Selon la définition qu'en donne le nouveau Petit Robert 2007, épouser signifie s'adapter exactement à une forme, telle une robe qui épouse les formes du corps ou une route qui épouse les découpures de la côte. Au regard de cette définition, il va de soi qu'exiger qu'un signe bidimensionnel épouse une forme se conçoit aisément pour des formes arrondies ou présentant des faces concaves, comme l'attestent les exemples des signes admis figurant dans les directives de 2005. Il en va cependant différemment pour les formes qui se présentent, comme c'est le cas en l'espèce, sous l'aspect d'un parallélépipède rectangle ou d'un cube. Dans de tels cas en effet il paraît difficile, si ce n'est excessif, d'exiger que le signe bidimensionnel épouse la forme, dans la mesure où l'on voit mal comment un signe pourrait s'adapter exactement à une telle forme. Interpréter de manière stricte le terme épouser, comme le fait l'Institut fédéral, en relevant qu'un signe bidimensionnel apposé sur des faces parfaitement planes d'un emballage, dépourvues de toute courbure, constituerait un motif supplémentaire empêchant de déterminer que ces éléments épousent la forme dans son ensemble, revient en définitive à exclure de l'enregistrement toute forme parallélépipédique ou cubique présentant des surfaces planes, fût-elle combinée avec des éléments bidimensionnels influençant de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimentionnel. Une telle interprétation, constitutive d'une inégalité de traitement, ne serait pas conforme au principe posé par les directives. Le critère retenu consistant à exiger que le signe bidimensionnel épouse la forme apparaît ainsi trop absolu dans sa formulation.

5.3 Il reste dès lors à examiner si les signes bidimensionnels apposés sont de nature à influencer de manière essentielle l'impression d'ensemble produite sur le plan tridimentionnel et s il est nécessaire, à cette fin, que les éléments bidimensionnels apposés sur une face débordent sur un ou plusieurs côtés comme le demande l Institut fédéral.

En l'espèce, deux types d'éléments bidimensionnels sont apposés sur l'emballage. Il s'agit, d'une part, d'une écriture "SILK CUT" inscrite dans un carré noir, dont deux coins sont stylisés, apposé sur le devant, le

couvercle et le côté de l'emballage et, d'autre part, d'une couronne sur le devant de l'emballage. Une comparaison avec le signe hypothétique "VOLDOC", mentionné dans les directives comme exemple de signe refusé, fait apparaître que, contrairement à ce signe-là, où l élément bidimensionnel n est apposé que sur une face, celui de la recourante présente des signes bidimensionnles qui se répètent sur trois côtés de l emballage. L apposition sur trois faces est également supérieure à ce que présente le signe "LU", qui est de surcroît concave sur un côté, contrairement à celui de la recourante.

Il est vrai, comme le relève l'Institut fédéral, que chacun des éléments bidimensionnels de la recourante n'apparaît que sur l'une des faces de l'emballage sans jamais se prolonger sur un ou plusieurs côtés attenants. On ne peut cependant en conclure sans autre que ces éléments se limitent à personnaliser à chaque fois une seule face de l'emballage et faire ainsi abstraction de l'ensemble. Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible. La marque doit donc permettre au consommateur de retrouver un produit qu il a apprécié parmi la multitude des produits offerts (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat*). Selon l expérience ordinaire de la vie, le consommateur, acheteur de cigarettes, sera amené à choisir sa marque parmi de nombreuses autres qui sont habituellement toutes exposées sur un présentoir où seule la face avant de l emballage apparaît, voire aussi le dessus de l'emballage. Exiger de manière générale que le signe bidimensionnel déborde sur un ou plusieurs côtés pourrait ainsi conduire, selon la nature et la grandeur de ce signe, à ce que le consommateur soit dans l impossibilité de distinguer suffisamment clairement la marchandise qu il recherche et serait en définitive contraire à la fonction poursuivie par la marque et ne répondrait pas au principe de proportionnalité. Dans le cas d espèce, il y a lieu d admettre que la présence des signes bidimensionnels et leur répétition sur trois côtés de la forme suffit en l'occurrence à individualiser la marchandise et à la distinguer d'autres articles du même genre (ATF 131 III 121 *Smarties*). Présentés de surcroît sur un carré noir apposé sur un fond neutre, ces signes s'imposent au consommateur et sont propres à influencer l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. d'une manière qui doit être qualifiée d'essentielle. Dans cette mesure, on ne voit pas en quoi le besoin de libre disposition de la forme banale de l emballage serait compromis, ni pour quel motif le titulaire pourrait *de facto* empêcher des tiers d utiliser des formes banales au sens d une "faktische Sperrwirkung". En effet , sous réserve du droit légitime de la recourante de se défendre si un tiers devait tenter de faire enregistrer ladite forme tridimensionnelle avec les éléments bidimensionnels de la marque de la recourante, il paraît à tout le moins peu vraisemblable que la recourante, en se fondant sur le signe bidimensionnel appliqué en l'espèce sur la forme, puisse parvenir à faire interdire l'utilisation de la forme tridimensionnelle de la marque sans

que le signe bidimensionnel en question soit lui-même copié dans le même temps (voir dans ce sens MarkenR, Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht, n° 5 mai 2007, p. 230 ss *MEMPHIS PLATINUM)*.

6. Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater que le recours est bien fondé et que la décision attaquée viole le droit fédéral. Le recours doit en conséquence être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de la recourante tirés de l'égalité de traitement. L Institut fédéral doit en conséquence être chargé de procéder à l enregistrement de la marque suisse n° 1799/2005 pour tous les produits revendiqués de la classe 34.

7. Vu l'issue de la procédure, il n y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 PA). Il se justifie en revanche d allouer à la recourante une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure (art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du Règlement concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante n ayant pas présenté de note de frais, ces dépens sont fixés à 2'000 francs et mis à la charge de l Institut fédéral (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7415/2006 du 15 mars 2007 consid. 14 *Parfum 3D*).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis, la décision attaquée du 6 juillet 2006 est annulée et l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est chargé de procéder à l enregistrement de la marque suisse n° 1799/2005 pour tous les produits revendiqués de la classe 34.

2. Il n est pas perçu de frais de procédure et l avance de frais de 2'500 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Une somme de 2'000 francs (TVA comprise), mise à la charge de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, est allouée à la recourante à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué:
   - à la recourante (acte judiciaire)
   - à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
   - au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)

Le Président du collège: La greffière:

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Indication des voies de droit

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 72 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire qui y joindra le présent arrêt et les pièces invoquées comme moyen de preuve si elles se trouvent entre ses mains (art. 42 LTF).

Date d'expédition: 6 juin 2007