Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-3812/2008/scl
{T 1/2}

Arrêt du 6 juillet 2009

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Francesco Brentani, David Aschmann, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) - Radio suisse romande RSR,
représentée par Maître Ivan Cherpillod, BMP Associés,
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° 1889/2006 RADIO SUISSE ROMANDE.

Faits :

A.

A.a Le 20 septembre 2006, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) – Radio suisse romande RSR (ci-après : la déposante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande d'enregistrement de la marque verbale «RADIO SUISSE ROMANDE» pour divers produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41.

A.b Par notification du 5 décembre 2006, l'IPI refusa le signe précité à l'enregistrement en raison d'irrégularités formelles et matérielles. Du point de vue formel, l'IPI argua du fait que la liste des produits et services souffrait des mêmes irrégularités que celles constatées dans une autre demande d'enregistrement formulée par la déposante et que, en accord avec cette dernière, la liste qui aboutirait pour cette autre demande pourrait être reprise dans la présente procédure. Matériellement, l'IPI refusa d'accorder la protection au signe sous l'angle des motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11), soit d'une part en raison de son appartenance au domaine public (art. 2 let. a LPM) et d'autre part en raison d'un risque de tromperie (art. 2 let. c LPM). S'agissant de l'art. 2 let. a LPM, l'IPI conclut qu'en lien avec les produits et services désignés, le signe était descriptif du producteur, respectivement du prestataire, et qu'il manquait ainsi de force distinctive et ne serait pas perçu comme le renvoi à une entreprise déterminée. De surcroît, ces termes devaient rester à la libre disposition de tous les intervenants sur le marché suisse qui entendaient également offrir ces produits et services en Romandie par le biais d'une radio. Sous l'angle de l'art. 2 let. c LPM, l'IPI considéra que le terme «suisse» serait perçu comme un renvoi à la Suisse, que cette indication suscitait ou pouvait susciter des attentes quant à la provenance des produits visés et que les destinataires seraient trompés si la provenance ne devait pas correspondre ; une limitation à des produits de provenance suisse rendrait le signe conforme à l'art. 2 let. c LPM. Relevant d'une part qu'un signe du domaine public pouvait s'imposer dans le commerce par un usage en tant que marque pendant une période prolongée pour les produits et/ou les services visés, charge au déposant de le rendre vraisemblable par la production de documents ou d'un sondage d'opinion, et d'autre part

que le déposant pouvait rendre vraisemblable que l'indication induisant en erreur avait acquis une seconde signification à ce point prédominante pour le public qu'un risque de tromperie pouvait être exclu, l'IPI indiqua à la déposante que, si elle entendait rendre vraisemblable l'imposition, respectivement l'acquisition d'une seconde signification du signe, elle était invitée à prendre contact avec l'IPI pour que soit établi le moyen de preuve idoine.

A.c Par courrier du 10 janvier 2007, la déposante accepta la proposition de l'IPI concernant la liste des produits et services. Elle contesta la nature descriptive du signe pour certains produits et services et fit valoir que la question d'un éventuel caractère descriptif ne se posait que pour ceux en lien avec la radiodiffusion, en ajoutant que, pour ceux-ci, le signe constituait une marque imposée. Il était selon elle notoire que cette appellation était perçue par le public comme identifiant les produits et services d'une entreprise déterminée et non comme une référence à n'importe quelle radio située en Suisse romande. Du reste, aucune autre chaîne de radio n'utilisait ces termes. La déposante contesta par ailleurs un éventuel caractère trompeur du signe en alléguant que ce dernier ne constituait pas une indication de provenance mais exclusivement une référence à l'entreprise du même nom et qu'il pouvait être admis à l'enregistrement sans limitation. Elle conclut ainsi à l'enregistrement du signe avec la mention «marque imposée», après modification de la liste des produits et services.

A.d Le 11 avril 2007, l'IPI communiqua à la déposante la liste nouvellement établie des produits et services (cl. 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42), en la priant de lui confirmer son accord. Il reconsidéra son appréciation sous l'angle de l'art. 2 let. c LPM en concluant que le signe pouvait être accepté à l'enregistrement sans limitation pour les produits des classes 9, 16 et 28. Sous l'angle de l'art. 2 let. a LPM, l'IPI reconsidéra partiellement sa position pour certains produits et services, mais maintint son refus d'enregistrer le signe pour d'autres. Il ventila les produits et services visés dans trois catégories, à savoir :

1) Produits et services directement descriptifs et soumis à un besoin absolu de libre disposition.
2) Produits et services directement descriptifs pour lesquels le besoin de libre disposition n'est pas absolu.
3) Produits et services pour lesquels le signe peut être accepté.

S'agissant de la première catégorie, l'IPI releva que, pour certains produits et services des classes 9, 35, 38 et 41, le signe était

constitué d'une indication générique et d'une indication de provenance directe, qu'il manquait de caractère distinctif et qu'il ne serait pas perçu comme le renvoi à une entreprise. En particulier, pour les services «Télécommunications ; services de télécommunications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; radiodiffusion» (cl. 38), le signe était descriptif de leur nature et de leur provenance ; pour les services «Agences de presse et d'information» (cl. 38) et «Divertissements radiophoniques ; production d'émissions radiophoniques et d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques» (cl. 41), il décrivait leur mode de transmission, leur lieu de diffusion et leur prestataire. L'IPI soutint que si la SSR occupait certes une position particulière en matière de radiodiffusion du fait qu'elle remplissait un mandat constitutionnel et qu'elle bénéficiait d'une concession de service public, la loi ne lui octroyait aucun monopole légal ou de fait. Retenant que la SSR coexistait avec un nombre défini de radios locales ou régionales au bénéficie de concessions, ainsi qu'avec d'autres radios sises en Suisse et à l'étranger, l'IPI fit valoir que le besoin (absolu) de disponibilité des termes «RADIO SUISSE ROMANDE» était réel pour les produits et services liés à la radio. Il releva qu'au vu du caractère directement descriptif du signe pour certains produits et services et de l'absence d'alternatives comparables, ces termes étaient en outre soumis, pour les produits et services énumérés dans la première catégorie, à un besoin de libre disposition absolu qui empêchait de rendre vraisemblable l'imposition du signe pour ces produits et services, question qui n'avait à tort pas été abordée dans la notification du 5 décembre 2006. Concernant la deuxième catégorie, l'IPI considéra que le signe était directement descriptif du prestataire, voire du contenu pour certains produits et services des classes 9, 16 et 41, mais conclut que les concurrents n'étaient toutefois pas tributaires de cette appellation. Pour ces produits et services, pour lesquels le signe n'était pas soumis à un besoin de libre disposition absolu et donc susceptible d'imposition, il conclut que les allégations de la déposante, selon lesquelles il était notoire que le signe était perçu comme une marque, peu importe les produits et services visés, n'avaient pas la force probante suffisante pour admettre que l'imposition avait été rendue vraisemblable. Enfin, pour le reste des produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 41 et 42, soit la troisième catégorie, l'IPI considéra que le signe n'était ni directement descriptif ni usuel et qu'il pouvait être admis à l'enregistrement.

A.e La déposante répondit le 27 avril 2007 en contestant l'existence d'un besoin de libre disposition absolu pour le signe en cause et en demandant à l'IPI s'il était nécessaire qu'elle prouve que ledit signe remplissait les conditions pour être une marque imposée en lien avec les produits et services mentionnés dans la première catégorie.

A.f En réaction à ce courrier, l'IPI indiqua le 2 mai 2007 à la déposante qu'il était inutile de tenter de rendre vraisemblable l'imposition du signe s'agissant des produits et services de la première catégorie pour lesquels le signe était soumis à un besoin de libre disposition absolu. S'agissant en revanche des produits et services énumérés dans la deuxième catégorie, il releva que le signe était susceptible d'imposition et que, si la déposante souhaitait démontrer cette imposition, elle devait lui faire parvenir les documents idoines.

A.g Par courrier du 20 juin 2007, la déposante soutint que l'exclusion des signes indispensables au commerce visait les termes de base concernant le produit ou service, qu'en l'occurrence le terme de base était «RADIO» mais non la combinaison «RADIO SUISSE ROMANDE» et que s'il existait sans doute *in abstracto* un besoin de libre disposition pour le signe en cause, il n'était pas absolu. Elle argua du fait que si ce signe devait absolument rester à la libre disposition de tous les diffuseurs d'un programme radio en Suisse romande, on constaterait alors que les autres diffuseurs utilisaient effectivement cette dénomination (puisqu'elle leur serait par hypothèse indispensable), ce qui n'était pas le cas, et que des dénominations géographiques ne pourraient jamais être enregistrées comme marques imposées, ce qui n'était pas non plus le cas. Elle releva que toutes les occurrences d'une recherche sur Google avec «RADIO SUISSE ROMANDE» se rapportaient à la Radio Suisse Romande et qu'aucun autre diffuseur en Suisse romande, hormis la déposante, n'utilisait cette désignation pour se distinguer des autres diffuseurs, ce qui démontrait que le signe n'était pas indispensable au commerce. Si tel était le cas, il en résulterait non pas un simple risque de confusion mais des confusions effectives en masse du fait que ce signe désignait une entreprise déterminée dans l'esprit du public. Se référant ensuite à trois arrêts rendus par le Tribunal fédéral («*Valser*», «*Weissenburger*» et «*Appenzeller*»), la déposante fit valoir qu'une dénomination géographique pouvait devenir une marque imposée même s'il existait des concurrents du titulaire actifs dans le même domaine et la même région et que les diffuseurs concurrents

pouvaient faire référence à leur situation géographique en Suisse romande s'ils se distinguaient du signe «RADIO SUISSE ROMANDE». La déposante indiqua qu'en déposant cette marque, elle cherchait simplement à disposer d'un enregistrement verbal, en relevant n'avoir jusqu'alors déposé que ses logos avec l'inconvénient qu'à chaque changement de logo, l'ancien n'était plus en usage de sorte que l'enregistrement correspondant risquait de perdre sa validité et que le dépôt du nouveau logo ne pouvait revendiquer la priorité de l'ancien. Elle s'attacha enfin à démontrer que le signe constituait une marque imposée.

A.h Par courrier du 27 novembre 2007, l'IPI maintint son refus d'enregistrer le signe pour certains produits et services, considérant qu'il était soumis à un besoin de libre disposition absolu en lien avec les postes récepteurs et les services radiophoniques essentiels qui excluait toute possibilité d'imposition, même si celle-ci devait être considérée comme acquise notamment suite à un usage intensif. Selon l'IPI, le fait que la déposante considérait être la seule à faire usage de ces termes en Suisse pouvait être expliqué par le long monopole étatique en matière de radiodiffusion dont elle avait bénéficié de 1931 à 1983, ce dont l'IPI n'avait pas à tenir compte. Ajoutant que l'appréciation du besoin de libre disposition (absolu) était opéré sur la base des circonstances actuelles et futures et qu'il n'était pas déterminant que le signe soit utilisé ou non aujourd'hui par des tiers, il soutint qu'il n'existait pas de termes plus directs et essentiels que «RADIO SUISSE ROMANDE» et pas d'alternatives équivalentes pour décrire la nature et la provenance de postes récepteurs et de services de radiodiffusion. Pour ceux-ci, ces termes devaient rester tant aujourd'hui que demain à la libre disposition de tout tiers souhaitant offrir ses produits ou services en Suisse romande. Il releva ensuite que la différence majeure entre les arrêts «*Valser*», «*Appenzeller*» et «*Weissenburger*» et le cas d'espèce résidait dans la pesée des intérêts. Or, les intérêts de la déposante, qui étaient selon lui d'éviter de devoir déposer un signe à chaque changement de logo et d'éviter un risque de tromperie général engendré par l'usage des termes litigieux par un tiers, bien que légitimes et compréhensibles, ne pesaient pas plus dans la balance que l'intérêt collectif à garder à la disposition de tous des termes directement descriptifs de l'essence de certains produits et services. Il releva encore que le risque de tromperie n'était pas directement visé par le champ d'application de la loi sur la protection des marques mais semblait plutôt relever de la

concurrence déloyale. S'agissant des produits et services refusés pour lesquels le signe n'était pas soumis à un besoin de libre disposition absolu, il considéra qu'un sondage d'opinion n'était pas nécessaire, en tous les cas dans un premier temps, vu la longue activité commerciale de la déposante. Relevant que la démonstration d'un usage intense du signe pour ces produits et services devrait suffire pour admettre le caractère imposé, l'IPI considéra toutefois qu'il n'était p. ex. pas notoire que la déposante commercialisait des jeux ou organisait des concours et que les pièces produites ne témoignaient pas, ou que de manière insuffisante, d'un usage intense et prolongé du signe qui permettrait de conclure à l'imposition du signe en lien avec ces produits et services.

A.i Le 23 janvier 2008, la déposante radia de sa liste plusieurs produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Elle requit la division de sa demande d'enregistrement en deux demandes divisionnaires, soit la première pour des produits et services des classes 16, 28, 35 et 41, et la seconde pour les services suivants :

Cl. 38 : Télécommunications ; agences de presse et d'information ; services de télécommunications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; radiodiffusion.
Cl. 41 : Divertissements radiophoniques ; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo, de magazines ; production d'émissions radiophoniques et d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques.

Elle sollicita l'enregistrement de la première demande divisionnaire qui se rapportait à des produits et services pour lesquels le signe n'était pas litigieux et enjoignit l'IPI de rendre une décision sujette à recours s'agissant de la seconde demande.

A.j Les listes des produits et services pour chacune des demandes ont été finalisées par échange de courriels entre l'IPI et la déposante le 20 février 2008, soit pour la première demande (n° 69/2008) :

Cl. 16 : Sacs non compris dans d'autres classes, sachets non compris dans d'autres classes ; affiches ; photographies ; cartes postales ; décalcomanies ; dessins ; images ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer) ; produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction et d'enseignement ; articles de bureau ; stylos, instruments d'écriture.
Cl. 28 : Jeux, jouets ; jeux automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement ; cartes à jouer.
Cl. 35 : Recueil et systématisation de données, notamment de données textuelles, sonores et d'images, dans les banques de données.
Cl. 41 : Education ; formation ; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo, de magazines.

et pour la seconde demande (n° 1889/2006) :

Cl. 38 : Télécommunications ; agences de presse et d'information ; services de télécommunications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; radiodiffusion.
Cl. 41 : Divertissements radiophoniques ; production d'émissions radiophoniques et d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques.

A.k La demande n° 69/2008 a été portée au registre suisse des marques le 26 février 2008 sous le n° 568'626 pour les produits et services susmentionnés, le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» ayant été considéré comme doté de caractère distinctif concret originaire.

B.
Par décision du 13 mai 2008, l'IPI rejeta la demande de protection de l'enregistrement n° 1889/2006 «RADIO SUISSE ROMANDE» sous l'angle de l'art. 2 let. a LPM pour tous les services désignés des classes 38 et 41. Pour motifs, il considéra qu'en lien avec ces services, le signe était compris dans le sens de «services radiophoniques en Suisse romande», qu'il était directement descriptif de leur nature et de leur provenance et qu'il relevait ainsi du domaine public. Il poursuivit en relevant que l'absence ou la rareté d'usage concret par des tiers pouvait dépendre de circonstances économiques particulières telles qu'un marché très restreint, une situation géographique unique ou un monopole commercial, voire un (ancien) monopole étatique, et que ces éléments étaient à considérer pour chaque cas. Il convenait de considérer les circonstances d'espèce afin de déterminer s'il existait un besoin de libre disposition absolu pour les termes «RADIO SUISSE ROMANDE» en lien avec les services visés ; en d'autres termes, il s'agissait d'isoler les circonstances qui permettraient de retenir raisonnablement qu'il était conforme au droit que ces termes soient monopolisés en Suisse. Dans ce contexte, l'IPI exposa que la déposante coexistait avec un nombre défini de radios locales et régionales elles aussi au bénéfice de concessions, ainsi qu'avec diverses radios sises en Suisse et à l'étranger. Il fit valoir que l'obligation de s'annoncer à l'Office fédéral de la communication ne constituait pas un obstacle justifiant un traitement favorisé dans la procédure d'enregistrement de marque et que le fait que l'activité soit soumise à autorisation de police et/ou à un numerus clausus était en principe sans conséquence sur l'examen des marques. Admettant qu'il n'était pas en mesure de démontrer que des tiers utilisaient aujourd'hui les termes «RADIO SUISSE ROMANDE» pour leurs services, l'IPI soutint que cette situation pouvait s'expliquer par le monopole en matière de radiodiffusion dont avait bénéficié la

déposante de 1931 à 1983. Il ajouta qu'il n'était pas matériellement impossible que des tiers entendent viser la Suisse romande avec leurs diffusions radiophoniques, ce d'autant que les radios se plaisent à porter dans leur nom un renvoi à la région desservie. Reprenant l'argumentation déjà développée dans ses précédents courriers s'agissant des arrêts «*Appenzeller*», «*Valser*» et «*Weissenburger*», l'IPI conclut que les termes «RADIO SUISSE ROMANDE» ne pouvaient être monopolisés par un seul intervenant sur le marché et qu'il existait pour ce signe, en relation avec les services visés, un besoin de libre disposition absolu qui excluait son imposition pour ces services.

C.

Par mémoire du 9 juin 2008, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) – Radio suisse romande RSR (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'enregistrement de la marque «RADIO SUISSE ROMANDE» pour les services des classes 38 et 41 précités, subsidiairement au renvoi du dossier à l'IPI pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante admet que «RADIO SUISSE ROMANDE» constitue en soi un signe descriptif mais soutient qu'il n'est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu en relation avec les services visés et qu'il peut être enregistré en tant que marque imposée. Reprenant pour l'essentiel les éléments précédemment développés dans son courrier du 20 juin 2007, elle ajoute que le critère visant à savoir si le terme en question est un terme de base indispensable à l'activité des opérateurs économiques en cause pour les services visés ne laisse aucune place à une pesée des intérêts en présence. La recourante allègue que la jurisprudence insiste sur le seul critère pertinent du caractère nécessaire ou indispensable du terme alors que l'IPI applique in casu un autre critère consistant à «isoler les circonstances qui permettraient de retenir, raisonnablement, qu'il est conforme au droit que les termes "RADIO SUISSE ROMANDE" soient monopolisés en l'espèce». Selon la recourante, l'on ne verrait pas pourquoi «RADIO SUISSE ROMANDE» ne pourrait pas être enregistré et protégé au même titre que les marques «*Valser*», «*Weissenburger*» et «*Appenzeller*». S'il y avait lieu de procéder à une pesée des intérêts en cause, ce qu'elle conteste, il conviendrait alors d'observer que «RADIO SUISSE ROMANDE» est une dénomination sous laquelle la recourante est connue depuis une cinquantaine d'années et que, compte tenu de ce long usage, le public

ne la perçoit pas comme une indication de provenance mais associe ces termes à une entreprise déterminée et à ses émissions. Elle relève encore que la notion de risque de confusion est la même dans tout le droit des signes distinctifs et qu'un risque de confusion pertinent sous l'angle de la loi sur la concurrence déloyale l'est également au regard du droit des marques. Alléguant enfin que l'IPI ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si elle avait suffisamment rendu vraisemblable le caractère de marque imposée du signe, la recourante soutient que les éléments déjà versés au dossier devraient permettre au Tribunal administratif fédéral de considérer que ce signe est une marque imposée.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 22 septembre 2008 en renvoyant aux motifs exposés dans sa décision et en se référant de surcroît à l'arrêt du 9 juin 2008 rendu par le Tribunal administratif fédéral dans l'affaire «Post» (B-958/2007) pour compléter certains de ses allégués, notamment sur le monopole dont a bénéficié la recourante. L'IPI relève que le besoin de libre disposition absolu n'est pas limité aux désignations génériques mais qu'il s'étend aux autres désignations descriptives, en particulier celles décrivant la destination ou la provenance géographique des produits ou services, pour autant que ces désignations soient indispensables au commerce. Selon lui, il n'existe pas de nombreuses alternatives équivalentes à «suisse romande» pour décrire cette provenance, respectivement l'aire de diffusion de services radiophoniques, de sorte que cette indication est indispensable aux concurrents pour ces services et assujettie à un besoin de libre disposition absolu. Il ajoute que la manière usuelle dont les éléments du signe sont combinés ne supprime pas le caractère indispensable du signe pris dans son ensemble.

E.
Dans sa réplique du 12 novembre 2008, la recourante cite à titre d'exemples diverses chaînes de radio en Suisse romande et soutient que cela tend à montrer que le terme indispensable au commerce est «radio» et qu'il est usuel d'y accoler des noms géographiques qui sont, avec l'usage, susceptibles de s'imposer dans le commerce et de désigner les services de radiodiffusion d'une entreprise.

F.
Par ordonnance du 13 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a mis un terme à l'échange d'écritures en prenant acte du fait que l'IPI n'avait pas déposé de duplique dans le délai lui ayant été imparti.

G.
Le 2 février 2009, l'IPI a produit une détermination en demandant qu'il en soit tenu compte à titre d'allégués tardifs. Relevant que les indications de provenance directes sont en principe soumises à un besoin de libre disposition absolu mais que des exceptions sont admissibles lorsque le caractère indispensable est dénié au vu des circonstances concrètes, p. ex. lorsqu'une source d'eau minérale est propriété exclusive du déposant de la marque et que les concurrents ne peuvent ainsi pas utiliser le signe en conformité avec les dispositions légales, l'IPI considère que rien ne permet en l'espèce de penser qu'une telle exception existe pour «SUISSE ROMANDE».

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

Droit :

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

En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), 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), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué revêt la qualité de décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. 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 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, 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.
En vertu de l'art. 32 PA, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile avant de prendre la décision (al. 1). Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (al. 2). Conformément à ce qui précède, il conviendra de tenir compte des allégués tardifs contenus dans la détermination de l'IPI du 2 février 2009 dans la mesure où ils paraissent décisifs.

3.
L'IPI a rejeté la demande d'enregistrement du signe «RADIO SUISSE ROMANDE» pour les services «Télécommunications ; agences de presse et d'information ; services de télécommunications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; radiodiffusion» (cl. 38) et «Divertissements radiophoniques ; production d'émissions radiophoniques et d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques» (cl. 41), au motif qu'il appartient au domaine public et qu'il est en outre soumis à un besoin de libre disposition absolu en relation avec ces services, ceci excluant toute possibilité d'imposition du signe pour lesdits services. La recourante ne conteste pas que le signe s'avère en soi descriptif, mais soutient qu'il n'est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu en lien avec les services précités et que, partant, il peut être enregistré à titre de marque imposée.

4.
Il convient en premier lieu d'examiner si, comme l'a considéré l'IPI, le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» appartient au domaine public en relation avec les services pour lesquels l'enregistrement a été refusé.

4.1 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'IPI rejette la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion (art. 30 al. 2 let. c LPM). L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion. Sont notamment exclus de la protection des marques les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont

imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a LPM). Le but de l'art. 2 let. a LPM est de protéger l'intérêt général à ne pas octroyer de manière injustifiée des droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes. En excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence (ERIC MEIER, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative in sic! 2005 Sonderheft 67, 69).

4.2 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive qui, partant, ne seront pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, ou ceux qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-958/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 *Post* ; MEIER, op. cit., p. 68 ; EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Markenrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 35). Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance géographique (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 *M/M-Joy* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 *Madison* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 71 ss ; MARBACH, op. cit., p. 33 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad art. 2 LPM). Sont descriptifs les signes désignant la nature, la composition, la qualité, la quantité, la destination, le but d'utilisation, la valeur, le lieu de provenance ou encore l'époque de production du produit ou de la prestation du service (ATF 118 II 181 consid. 3b *Duo* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-958/2007 consid. 3 *Post* ; WILLI, op. cit., n° 45 ad art. 2 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72 s.).

Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est

demandé (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 in sic! 2005 278 consid. 3.3 *Firemaster* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7413/2006 consid. 2.1 *Madison* ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 19 août 2002 in sic! 2003 34 consid. 6 *Nidwaldner Wochenblatt* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 73), et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 *Choco Stars* ; MEIER, op. cit., p. 69). Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece* ; arrêt du TF 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 in sic! 2009 167 consid. 4.1 *Post* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 *Mobility*). Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 *Felsenkeller*).

4.3 L'IPI fait valoir que le terme «RADIO» se réfère tant à la radiodiffusion qu'à la station émettrice d'émissions radiophoniques et qu'il est descriptif de la nature même des activités essentielles d'une radio, soit la transmission par voie radiophonique, la production (récolte des informations et agences de presse comprises) et le montage d'émissions informatives et de divertissements radiophoniques. L'adjectif «SUISSE ROMANDE» désigne ce qui vient de Suisse romande et constitue une indication de provenance directe. Il note que les destinataires des services désignés sont les personnes qui écoutent la radio et celles qui s'occupent de radiophonie et de radiodiffusion, soit des consommateurs moyens et certains cercles spécialisés. Considérant que, en lien avec les services visés, le signe est compris dans le sens de «services radiophoniques en Suisse romande», l'IPI conclut qu'il est descriptif de la nature et de la provenance desdits services et relève du domaine public.

4.4 S'agissant du terme «RADIO», le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007 renvoie notamment à «radiodiffusion», soit l'«émission et transmission par procédé radioélectrique de programmes variés ; organisation qui prépare et effectue cette transmission», ainsi qu'à une «station émettrice

d'émissions en radiophonie», la radiophonie étant définie comme «la transmission du son par ondes hertziennes» (p. 2101 ss). «SUISSE ROMANDE» doit être compris soit comme le nom désignant la région couvrant l'ouest de la Suisse, soit comme la combinaison des deux adjectifs «suisse» et «romande» qui désigne ce qui provient de cette région. Le public pertinent auquel s'adressent les services visés se compose d'une part d'auditeurs de programmes radio et d'autre part de personnes s'occupant plus spécifiquement de radiodiffusion et de radiophonie pour ce qui a trait aux services d'agences de presse et d'information, de production d'émissions radiophoniques et musicales et de montages de programmes radiophoniques. Il s'agit donc de consommateurs moyens et de cercles plus spécialisés qui comprendront la signification de ces termes telle qu'exposée.

Mis en relation avec les services désignés, le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» est ainsi directement descriptif de leur nature, de leur mode de transmission ou de leur prestataire (une radio, par le biais d'une radio, par une radio) ainsi que de leur provenance, respectivement de leur aire de diffusion (Suisse romande), et sera compris comme «la station émettrice originaire ou desservant la Suisse romande» ou comme «radiodiffusion ou radiophonie provenant de Suisse romande ou desservant la Suisse romande». Le signe litigieux relève ainsi du domaine public.

5.

5.1 Conformément à l'art. 2 let. a LPM, un signe appartenant au domaine public peut cependant s'imposer dans le commerce comme marque pour les produits ou les services concernés et bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Un tel signe s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle connaisse le nom de cette entreprise (ATF 128 III 441 consid. 1.2 *Appenzeller*). La marque sera alors enregistrée avec la mention «marque imposée» (art. 40 al. 2 let. c de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111] ; DAVID, op. cit., n° 42 ad art. 2).

5.2 L'imposition d'un signe du domaine public trouve toutefois ses limites dans l'existence d'un besoin de disponibilité absolu pour ce signe (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 *M/M-Joy*, 131 III 121 consid. 4.1

Smarties ; arrêt du TF précité 4A_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 5 *Post* ; JÜRG MÜLLER, Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2007 26, 27 ; WILLI, op. cit., n° 164 ad art. 2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que l'assujettissement d'un signe à un besoin de libre disposition absolu ne peut être retenu que si l'emploi du signe concerné est nécessaire dans le commerce (ATF 134 III 314 consid. 2.3.3 *M/M-Joy*, 131 III 121 consid. 4.4 *Smarties* ; arrêt du TF précité 4A_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 5.1 *Post* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 85) ou, autrement dit, si le signe est indispensable à tous les concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties* ; MEIER, op. cit., p. 69 ; EMMANUEL PIAGET, Les signes dotés d'un caractère «presque distinctif» ou l'effet non désiré de l'arrêt «Felsenkeller» sur la marque de garantie contenant une indication de provenance, in sic! 2007 255, 261). MARBACH relève que les expressions et les éléments indispensables au langage commun ne sont pas susceptibles de s'imposer (op. cit., p. 54).

Cette condition ne saurait toutefois être examinée de façon générale pour certains signes mais uniquement au regard des produits et services auxquels ils sont destinés (ATF 131 III 121 consid. 4.4 *Smarties*). L'aptitude à constituer une marque valable ne peut être déniée pour des signes paraissant au premier abord banals, lorsque, dans un contexte spécifique, ces signes ne sont pas nécessaires au commerce dès lors qu'ils ne sont pas généralement utilisés et qu'ils peuvent être remplacés par de nombreux signes équivalents (ATF 134 III 314 consid. 2.3.3 *M/M-Joy* ; PIAGET, op. cit., p. 262). La nécessité de laisser un signe à la libre disposition du marché s'apprécie au regard des besoins des milieux intéressés. Le contexte économique dans lequel le signe est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un rôle déterminant (MEIER, op. cit., p. 69). En outre, dans l'examen du besoin de libre disposition, il y a lieu de tenir compte non seulement des circonstances existantes lors de l'examen du signe, mais également des intérêts des concurrents potentiels futurs (MARBACH, op. cit., p. 54 ; PIAGET, op. cit., p. 262 ; ATF 128 III 454 consid. 2.1 *Yukon*). Les signes soumis à un besoin de libre disposition absolu ne sont pas susceptibles de s'imposer et ne peuvent être enregistrés même après un usage intensif (MARBACH, op. cit., p. 54), même s'ils sont aptes à exercer la fonction d'une marque p. ex. suite à une campagne publicitaire intensive (MEIER, op. cit., p. 69) ou même s'ils remplissent les conditions pour être considérés comme des marques

imposées (ATF 131 III 121 consid. 2 *Smarties* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 85).

5.3 Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu l'existence d'un besoin de libre disposition absolu pour des désignations telles que «beau», «belle», «bel», «bon», «fin», «super» ou «extra» (ATF 100 Ib 250 consid. 1), pour les termes «pain», «chaussure», «vêtement», «laine» et «coton» (ATF 64 II 244 consid. 1) ainsi que pour la désignation «suave» jugée indispensable au langage courant (arrêt du 4 novembre 1975 in Feuille suisse des brevets, dessins et marques [FBDM] 1976 24 consid. 3b). De même, la Haute Cour a relevé que le terme «amour», même représenté graphiquement par un coeur, ne pouvait de manière générale pas être monopolisé et devait rester à la disposition de tous (arrêt du 25 février 1992 in FBDM 1992 64 consid. 1 *I ♥ you*). Plus récemment, le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'un besoin de libre disposition absolu pour le terme «Post» en relation notamment avec les services d'acheminement et de distribution du courrier, confirmant ainsi une précédente décision du Tribunal administratif fédéral (arrêt du TF précité 4A_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-958/2007 consid. 6.1.2). La CREPI a quant à elle considéré qu'étaient soumis à un besoin de libre disposition absolu les termes «Postkonto» en relation avec des services financiers (décision du 17 mai 1995 in Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 320 consid. 3), «Marché» en lien avec des services de restauration (décision du 7 avril 2005 in sic! 2005 653 consid. 8) et «Microlink» pour des câbles de liaison, de raccordement et de rallongement (décision du 15 octobre 1998 in sic! 1999 34 consid. 3). Elle a de même conclu que «Mirabell» était une désignation prescrite par la législation sur les denrées alimentaires et qu'elle ne devait ainsi pas être retirée de l'utilisation dans le commerce (décision du 29 septembre 1997 in sic! 1997 560 consid. 6).

5.4 Les arrêts récents du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral dans l'affaire «Post» ont suscité quelques remarques de la part de RITSCHER. L'auteur fait valoir que la reconnaissance par ces deux instances d'un besoin de libre disposition absolu contrevient à l'art. 2 let. a LPM qui prévoit expressément qu'un signe du domaine public peut être enregistré à titre de marque suite à son imposition dans le commerce. Dans ce contexte, il soutient pour l'essentiel que le législateur n'a prévu un besoin de libre disposition absolu, qui exclut a

priori une imposition dans le commerce, uniquement à l'art. 2 let. b LPM, soit pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (MICHAEL RITSCHER in sic! 2009 167, 172 ss).

Dans son message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 21 novembre 1990, le Conseil fédéral a relevé ce qui suit s'agissant de l'art. 2 let. a LPM : «*Le projet reprend une pratique reconnue de tout temps par la jurisprudence et la doctrine en réservant expressément la possibilité de transformer en marque, lorsqu'il a été utilisé comme tel relativement longtemps, le signe issu du domaine public et qui dans le commerce s'est imposé comme un signe individualisant les produits (ou les services) d'une entreprise déterminée. Toutefois à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une expression couramment utilisée* [référence à l'affaire "Suave" in FBDM 1976 I 24 consid. 3)]» (FF 1991 I 1, 19).

Cette conception, définie par le Conseil fédéral, n'a pas été remise en cause par le Parlement qui, lors de ses débats, a adopté ladite disposition pratiquement sans commentaires (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1992 E 24 et 1992 N 398).

La lecture de ce qui précède, et en particulier de la dernière phrase du message précité, laisse apparaître que le législateur entendait également exclure toute possibilité d'imposition dans le commerce s'agissant des expressions indispensables au commerce et qu'il ne l'envisageait pas exclusivement pour les marques de forme. Partant, la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral selon laquelle un besoin de libre disposition absolu peut également être reconnu à l'encontre de signes n'étant pas compris sous l'art. 2 let. b LPM ne contrevient nullement à l'esprit de l'art. 2 let. a LPM mais apparaît en conformité avec la volonté du législateur.

6.

La question se pose dès lors de savoir si le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» doit être considéré comme frappé d'une indisponibilité absolue en lien avec les services désignés, soit en d'autres termes s'il doit absolument rester à la libre disposition du marché en tant que désignation indispensable. Cette question doit être tranchée préalablement à toute éventuelle démonstration de l'imposition ; si l'existence d'un tel besoin doit être reconnue, point ne sera besoin

d'examiner une éventuelle imposition du signe dans le commerce pour les services en cause.

6.1 L'IPI considère que les éléments «RADIO» et «SUISSE ROMANDE» sont tous deux assujettis à un besoin de libre disposition absolu et que la manière usuelle dont ils sont combinés ne supprime pas le caractère indispensable pour le commerce du signe dans son ensemble. Il ajoute que le fait qu'un signe ne soit généralement pas utilisé dans le commerce ne suffit, à lui seul, pas à écarter l'existence d'un besoin absolu, en particulier dès l'instant où l'absence d'usage peut s'expliquer par des considérations étrangères au droit des marques. Concédant qu'il n'est pas en mesure de démontrer que des tiers utilisent les termes «RADIO SUISSE ROMANDE» pour leurs services, l'IPI indique que cette situation peut être expliquée par le monopole étatique en matière de radiodiffusion dont a bénéficié la recourante de 1931 à 1983. Il n'existe selon lui aucune impossibilité matérielle à ce que des tiers entendent viser la région suisse romande avec leurs diffusions radiophoniques.

La recourante fait valoir que l'exclusion des signes indispensables au commerce vise les termes de base concernant le produit et le service, que le terme de base est en l'occurrence «RADIO» mais non la combinaison «RADIO SUISSE ROMANDE» et que de nombreux diffuseurs en Suisse romande peuvent être actifs sur le marché sans devoir se dénommer «RADIO SUISSE ROMANDE». Si ce signe s'avérait indispensable ou nécessaire aux radiodiffuseurs en Suisse romande, on devrait constater que ceux-ci y recourent pour présenter leurs services. Or, une recherche sur Google fait apparaître qu'aucun autre diffuseur en Suisse Romande, hormis la recourante, n'utilise cette désignation. Se prévalant ensuite des arrêts «*Valser*», «*Weissenburger*» et «*Appenzeller*», la recourante soutient qu'une dénomination géographique peut constituer une marque imposée malgré l'existence de concurrents dans la même région et qu'elle n'est ainsi pas assujettie à un besoin de libre disposition absolu. Elle en conclut que «RADIO SUISSE ROMANDE» ne constitue pas un terme de base qui devrait impérativement rester à la libre disposition de tous les diffuseurs concurrents, ceux-ci pouvant faire référence à leur situation géographique en Suisse romande en prenant toutefois des mesures pour se distinguer de la marque «RADIO SUISSE ROMANDE».

6.2 De prime abord, il sied de relever que l'argument soulevé par la recourante selon lequel aucun autre diffuseur n'utilise aujourd'hui la combinaison «RADIO SUISSE ROMANDE» ne saurait à lui seul suffire à réfuter d'emblée un éventuel besoin de libre disposition absolu pour cette désignation. Ne peut en effet être retenu l'argument selon lequel l'existence d'une exclusivité effective démontrerait l'inutilité du signe pour les relations commerciales (MARBACH, op. cit., p. 55). A ce propos, le Tribunal de céans a relevé dans l'arrêt «*Post*» que le fait que les entreprises concurrentes n'utilisaient de manière générale pas le terme «Post» était compréhensible dès lors que la Poste Suisse avait bénéficié pendant une décennie d'une position monopolistique en vertu de la loi et que ceci ne suffisait pas à nier l'existence d'un besoin de libre disposition absolu (B-958/2007 consid. 6.1.2).

6.3 Il convient du reste de garder à l'esprit que certaines situations peuvent «justifier» la monopolisation d'une désignation. Ainsi, il n'existe pas de besoin de libre disposition lorsqu'une désignation est réservée par des dispositions légales ou que, p. ex., les services en cause ne peuvent être fournis que par un seul prestataire en vertu des dispositions légales (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7426/2006 du 30 septembre 2008 consid. 2.2 *The Royal Bank of Scotland*). En particulier, dans l'affaire «Swiss Army», le Tribunal administratif fédéral a en substance considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre à la création d'autres armées suisses dans le futur et qu'il n'existait pas de besoin de libre disposition à l'utilisation de cette désignation pour des tâches typiques d'une armée (B-3553/2007 du 26 août 2008 consid. 7.2). Dans le cas «The Royal Bank of Scotland», il a conclu que l'on pouvait pratiquement exclure que soit à nouveau conféré le privilège de se nommer ainsi, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de laisser cette désignation à la libre disposition des concurrents (B-7426/2006 du 30 septembre 2008 consid. 3.3). On peut enfin mentionner l'affaire «Grimselstrom» dans laquelle la CREPI avait laissé ouverte la question du besoin de libre disposition en tant que le recourant n'avait pas invoqué l'imposition du signe mais avait toutefois relevé, dans un obiter dictum, que la nécessité de laisser un signe à la libre disposition du public n'empêchait pas d'enregistrer le nom d'une région à titre de marque (pour autant que soit invoqué et démontré que celle-ci s'est imposée dans le commerce) lorsqu'un seul producteur entrait en ligne de compte pour des motifs d'ordre juridique et au regard des circonstances concrètes (décision du 4 juillet 2003 in sic! 2004 216 consid. 9).

A cet égard, contrairement à l'opinion de la recourante, c'est à juste titre que l'IPI a examiné si d'éventuelles circonstances particulières du cas d'espèce auraient pu parler en faveur d'une monopolisation des termes «RADIO SUISSE ROMANDE», ce qui n'est in casu pas le cas, le monopole en matière de radiodiffusion dont jouissait la SSR ayant pris fin en 1983 comme nous le verrons ci-après (infra consid. 7.3).

6.4 Un besoin de libre disposition absolu doit sans conteste être retenu pour le premier élément du signe «RADIO» en relation avec les services visés. Comme telle et prise isolément, cette indication générique ne pourrait pas être admise à l'enregistrement tant son emploi apparaît nécessaire pour le commerce. Les concurrents en sont en effet tributaires pour désigner leurs services en lien avec la radiodiffusion et il n'existe de surcroît pas d'alternatives équivalentes à disposition. La recourante l'admet du reste elle-même lorsqu'elle relève que «radio» est le «terme de base» indispensable au commerce.

6.5 Le second élément du signe «SUISSE ROMANDE» constitue une indication de provenance. On entend par là toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM).

6.5.1 Nul ne conteste en l'espèce que la désignation géographique «SUISSE ROMANDE» ne constitue pas une indication faisant croire à une provenance qui ne correspond pas à la réalité et qui serait ainsi propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (arrêt du TF 4A_587/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.1 *Calvi,* prévu pour la publication, et les réf. citées).

6.5.2 Dans l'arrêt de principe «*Yukon*», le Tribunal fédéral a relevé que les indications de provenance directes, soit les noms de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays, appartiennent au domaine public et ne peuvent être inscrites comme marque car d'autres producteurs ou fournisseurs de service ne doivent pas perdre la possibilité de se lancer dans le même domaine économique. 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 (ATF 128 III 454 consid. 2.1). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a cependant identifié six cas dans lesquels

l'utilisation d'un nom géographique est admissible. L'un d'entre eux concerne en particulier les indications de provenance qui se sont imposées sur le marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée (ibidem consid. 2.1.5 ; voir également l'arrêt du TF précité 4A_587/2008 consid. 2.6.4 *Calvi*).

6.5.3 Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la désignation «Tavannes» s'était imposée en relevant qu'une marque, dépourvue théoriquement de valeur distinctive, pouvait acquérir par un long usage une signification spéciale et devenir propre à individualiser les produits d'une maison déterminée (ATF 59 II 207 consid. 1 *Tavannes Watch Co/Favret Watch Tavannes*). Il l'a également constaté pour la dénomination géographique «Sihl» pour une fabrique de papier en faisant valoir qu'un nom géographique utilisé pendant une longue période comme marque par un seul producteur pouvait perdre sa nature de signe libre et individualiser cette entreprise (ATF 77 II 321 consid. 1b *Sihl/Silta* et 92 II 270 consid. 2 *Sihl/Cosil*).

La Haute Cour est arrivée à la même conclusion s'agissant de la dénomination «Weissenburger» pour une eau minérale utilisée depuis plus de 20 ans, en relevant que les noms de lieu ne pouvaient en principe pas former le contenu exclusif ou essentiel d'une marque dès lors qu'ils appartenaient au domaine public, mais que la jurisprudence admettait toutefois des exceptions lorsque des raisons particulières le justifiaient, soit par exemple que la désignation géographique s'était imposée (ATF 82 II 346 consid. 3a *Weissenburger/Schwarzenburger*).

Elle a également reconnu le caractère de marque imposée s'agissant de la désignation «Appenzeller» pour du fromage en relevant d'une part que la monopolisation de cette indication ne devait pas être acceptée facilement, en particulier pour un produit agricole tel que le fromage, et d'autre part que le public mettait cependant ce terme en relation avec le fromage commercialisé par la demanderesse, lequel ne provenait pas seulement des deux Appenzells mais aussi des cantons de St-Gall et de Thurgovie (ATF 128 III 441 consid. 1.4 *Appenzeller Switzerland/Appenzeller Natural*).

Enfin, dans l'arrêt «*Valser*», le Tribunal fédéral a rappelé qu'un nom géographique indiquant la provenance d'un produit pouvait devenir un signe individuel lorsqu'il était utilisé durant une longue période à titre de marque par un seul producteur. Il a toutefois ajouté que plus la

qualité de la marchandise dépendait des caractéristiques du sol ou d'autres circonstances locales, plus le caractère descriptif de la marque formée du nom du lieu était fort, et le besoin de laisser ce nom à la libre disposition d'autant plus important. On posera par conséquent des exigences d'autant plus élevées quant au point de savoir si la dénomination s'est imposée dans le commerce. Il a par ailleurs relevé que si une désignation géographique devenait une marque à la suite d'une imposition, les entreprises concurrentes qui s'installeraient ultérieurement au même endroit ne pourraient pas se voir interdire d'indiquer la provenance de leurs produits. Elles devaient toutefois veiller à se distinguer suffisamment de la marque prioritaire. Considérant que la marque «Valser» pour de l'eau minérale était en principe digne de protection à la condition qu'elle se soit suffisamment imposée dans le commerce comme signe de la demanderesse, le Tribunal fédéral a conclu que les constatations de fait à ce sujet manquaient dans le jugement attaqué, raison pour laquelle il l'a annulé et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (ATF 117 II 321 consid. 3a, 3c et 4 *Valser/Passuger*).

A relever que les cas susmentionnés n'avaient pas trait à la question de l'enregistrement d'une marque mais concernaient l'examen d'un risque de confusion entre deux marques lors de conflits civils.

Plus récemment, dans une affaire portant cette fois sur une demande d'enregistrement de la marque «*Calvi*», le Tribunal fédéral a relevé que la déposante avait certes prétendu que le nom de son entreprise s'était imposé mais a cependant ajouté qu'il ne ressortait pas des constatations de l'autorité inférieure, soit du Tribunal administratif fédéral, qu'elle en avait apporté la preuve, ce qui coupait court à la question (arrêt du TF précité 4A_587/2008 consid. 2.6.4).

Au demeurant, la présence au registre des marques suivantes, enregistrées en tant que marques imposées, peut être mentionnée à titre exemplatif : «HENNIEZ» pour des eaux minérales d'Henniez (cl. 32 ; n° P-412821), «APROZ» pour des eaux minérales naturelles d'Aproz (cl. 32 ; n° P-410368), «NENDAZ» pour des eaux minérales originaires de la commune de Nendaz (cl. 32 ; n° 515579), «BASEL» pour l'organisation de foires de montres (cl. 35 ; n° P-454575) ou «JURA» pour des matériaux de construction de provenance suisse (cl. 19 ; n° 528836).

6.5.4 La majorité de la doctrine se fait écho de cette jurisprudence.

MARBACH soutient ainsi que le besoin de disponibilité pour des indications de provenance n'est jamais absolu et que des noms géographiques peuvent également s'imposer dans le commerce selon la jurisprudence constante, en ajoutant que celui qui forme sa marque à partir d'une indication de provenance ne peut empêcher que le même nom géographique soit utilisé par des tiers comme indication de provenance ou de siège (op. cit., p. 53 et 209).

CHERPILLOD considère quant à lui qu'une désignation de la provenance géographique des produits ou services peut aussi devenir une marque imposée et que les concurrents de la même région peuvent toujours utiliser l'indication de provenance en question, à la condition de faire en sorte de se distinguer suffisamment de la marque prioritaire (op. cit., p. 86 ; voir également IVAN CHERPILLOD, Les désignations génériques ou descriptives en droit des marques et des raisons sociales, in RSPI 1991 11, 14).

Relevant que les indications de provenance ne doivent pas être monopolisées mais que l'imposition de tels signes est réservée, WILLI fait valoir que, même en cas d'imposition, les tiers doivent pouvoir indiquer la véritable provenance de leurs produits ou services en veillant toutefois à ce que l'indication de la provenance ne conduise pas à des confusions (op. cit., n° 65 ad art. 2 et n° 6 des remarques préliminaires concernant l'art. 47).

FLURY, HIRT, TROLLER, GLAUS, SIMON et MARADAN partagent également la conception selon laquelle les noms géographiques ne sont en principe pas dignes de protection sauf lorsqu'ils se sont imposés dans le commerce (ANDREA E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geographischen Herkunftsbezeichnungen, vol. 72, Berne 2003, p. 13 ; LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Berne 2003, p. 58 ss ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 107 et 124 ; URS GLAUS, Die Geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Thèse Fribourg 1996, Bâle, p. 97 ss ; JÜRG SIMON, Der Beitrag des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum zum Schutz von Ortsnamen, ihrer Benützer und der Konsumenten - Das geplante Spezialregister für geographische Bezeichnungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse, in RSPI 1996 221, 225 ; CLAUDIA MARADAN, L'enregistrement des marques

face à la nouvelle législation sur les appellations d'origine et indications géographiques protégées, in sic! 2000 84, 87).

Il en va de même pour DUTOIT et VITALI (BERNARD DUTOIT, Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d'origine : ombres et lumières, in Revue de droit suisse [RDS] 1993 I 271, 274 ; SÉBASTIEN VITALI, Champagne [Vaud] - La restriction progressive des droits d'utilisation d'une indication géographique homonyme, in sic! 2009 313, 319).

DAVID se montre en revanche plus réservé dans ses remarques formulées à l'encontre de l'arrêt «*Appenzeller*». Relevant que des indications géographiques peuvent également être monopolisées selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il soutient que la question du besoin de libre disposition pour de petites communes grisonnes ou des sources minérales se pose différemment que pour des cantons entiers et du fromage produit et commercialisé par une centaine d'associations et d'entreprises individuelles. L'auteur ajoute qu'une monopolisation de noms de lieu a, jusqu'ici, uniquement été admise, soit lorsqu'aucune autre entreprise n'était tributaire de ce nom en raison de la petitesse du lieu, soit lorsque les autres entreprises n'étaient pas devenues connues à cet endroit. Le fait selon lequel le terme «Appenzell» remplirait ces conditions n'est selon lui pas d'emblée évident (PJA 2003 428, 430 ; voir également DAVID, op. cit., n° 40 ad art. 2).

PIAGET considère pour sa part qu'il peut exister un besoin (absolu) de libre disposition pour les indications de provenance directes qui appartiennent au domaine public et qui ne peuvent être enregistrées seules à titre de marque verbale (op. cit., p. 262).

Enfin, HOLZER expose que le fait de savoir si une indication de provenance géographique appartient aux signes assujettis à un besoin de libre disposition absolu est jugé avec controverse en exposant les positions précitées du Tribunal fédéral et de DAVID (SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Berne 2005, p. 198 s.).

6.5.5 Il appert de ce qui précède que jurisprudence et doctrine, cette dernière dans sa majorité, s'accordent à reconnaître que des

indications de provenance peuvent être admises à l'enregistrement à titre de marques pour autant qu'elles se soient imposées dans le commerce comme signe distinctif d'une entreprise déterminée et que la preuve de cette imposition ait été apportée, admettant par là implicitement que de telles indications ne sont pas d'emblée soumises à un besoin de libre disposition absolu qui exclurait toute démonstration de l'imposition.

6.5.6 L'IPI se dit conscient du fait que le Tribunal fédéral s'est exprimé sur l'imposition d'indications de provenance seules, en particulier dans les arrêts «*Appenzeller*», «*Valser*» et «*Weissenburger*», mais allègue que ce dernier a souligné à ces occasions qu'il s'agissait en premier lieu de peser les intérêts en présence. Selon l'IPI, c'est dans cette pesée des intérêts, qui revêt un caractère décisif dans le cadre du besoin de libre disposition absolu, que réside la différence majeure entre ces affaires et le cas d'espèce. Ajoutant que le Tribunal fédéral a examiné dans ces arrêts le besoin de libre disposition absolu de marques déjà enregistrées et que l'intérêt individuel était celui d'un titulaire d'une marque enregistrée depuis plusieurs années ayant développé des activités économiques en relation avec sa marque, l'IPI considère que les intérêts de la recourante à obtenir l'enregistrement de la marque ne prévalent pas l'intérêt collectif à garder à la disposition de tous ces termes descriptifs de l'essence même des services visés. Il allègue que les intérêts en présence diffèrent que l'on soit au stade de l'admission au registre ou d'un litige civil entre deux marques en ajoutant que les jugements civils pourraient ne pas tenir compte du besoin de libre disposition absolu avec la même résonance que les décisions de l'IPI dans le cadre de l'examen des motifs absolus. L'IPI relève que les marques victorieuses dans les arrêts «*Appenzeller*» et «*Weissenburger*» étaient des signes combinés, ce qui exclut le besoin (absolu) de libre disposition, que la marque verbale «Appenzeller» a, peut-être à tort, été portée au registre conséquemment à cet arrêt et que les circonstances anciennes de l'arrêt «*Weissenburger*» rendu en 1956 ne sauraient lier la pratique actuelle. Pour ce qui est du signe «Valser», il relève qu'il convient de garder à l'esprit que le village de Vals ne compte qu'une source d'eau minérale et que le besoin de libre disposition pour ce terme en lien avec de l'eau minérale est dès lors tenu pour pratiquement exclu, voire inexistant.

Dans sa détermination du 2 février 2009, l'IPI relève encore qu'il existe des exceptions au principe selon lequel les indications de provenance directes sont soumises à un besoin de libre disposition absolu lorsque le caractère indispensable est dénié au vu des circonstances concrètes. Tel peut être le cas lorsqu'une source d'eau minérale est propriété exclusive du déposant et que les concurrents ne peuvent ainsi pas utiliser le signe en conformité avec les dispositions légales. Selon l'IPI, rien ne permet de penser qu'une telle exception existe pour l'indication «SUISSE ROMANDE».

La recourante fait valoir que soit il existe un besoin de libre disposition absolu, soit il n'en existe pas, et que le fait que la marque soit déjà enregistrée ou fasse l'objet d'une demande d'enregistrement n'influe pas sur l'existence d'un tel besoin. S'agissant des arrêts «*Appenzeller*» et «*Weissenburger*», elle relève que c'est bien l'élément verbal de la marque qui a été considéré comme marque imposée et que l'on ne saurait considérer que l'on ait été moins avisé en 1956 qu'aujourd'hui. Elle soutient enfin que «Valser» a été admis comme marque imposée alors qu'un concurrent voulait également utiliser des marques comportant l'indication selon laquelle l'eau provenait du même endroit.

En l'espèce, une lecture attentive des arrêts «*Appenzeller*» et «*Weissenburger*» montre que si les marques victorieuses constituaient certes des marques combinées, ce sont bien les termes en question qui ont été considérés comme imposés (ATF 128 III 441 consid. 1.4 *in fine* «*... der Bezeichnung Appenzeller*» et 3.3 «*... der Begriff Appenzeller*» ; ATF 82 II 346 consid. 3a «*... die Bezeichnung Weissenburger*»). S'agissant de l'affaire «*Valser*», il est en substance indiqué qu'en lien avec des démarches visant à acquérir une source à Vals, la défenderesse avait fait enregistrer diverses marques telles que «Optima Vals», «Piz Ault Vals» ou «Primus Vals» notamment pour des eaux minérales provenant de Vals (ATF 117 II 321 lettre A de la partie Faits). Si ce passage laisse à penser qu'il existe vraisemblablement plusieurs sources d'eau minérale à Vals, il convient toutefois de relever que, à supposer même qu'il n'existe effectivement qu'une seule source d'eau minérale à Vals et que c'est cette circonstance particulière qui aurait permis la monopolisation du terme «Valser» au profit du seul propriétaire de cette source, l'examen des autres arrêts «*Tavannes*», «*Sihl*» ou plus récemment «*Appenzeller*» ne montre en revanche pas que le caractère imposable de ces désignations aurait été admis

uniquement en raison de circonstances particulières de ce genre.

A cela s'ajoute que la situation lors d'un conflit civil opposant deux marques ne diffère pas fondamentalement de celle se présentant au stade de l'admission au registre d'une marque. Dans le premier cas, le titulaire bénéficie certes d'une marque préalablement enregistrée qu'il a déjà pu utiliser durant plusieurs années, plus ou moins intensément ; le juge ne reconnaîtra toutefois le caractère imposé que sous certaines conditions. Le titulaire pourra ainsi produire des documents, des indications relatives au chiffre d'affaires ou au montant des dépenses publicitaires ou encore un sondage d'opinion. Quant à lui, le déposant d'une nouvelle marque peut obtenir son enregistrement à titre de marque imposée en rendant vraisemblable son imposition dans le commerce par le biais des mêmes pièces et informations. Enfin, le fait de constater l'imposition d'une marque déjà enregistrée lors d'un conflit civil revêt également une incidence certaine, p. ex. lorsqu'il s'agira de comparer la marque imposée à une autre marque dans le cadre d'une procédure d'opposition. On ne verrait dès lors pas pourquoi le juge civil se montrerait moins sévère que l'IPI dans la reconnaissance d'un besoin de libre disposition absolu et donc plus permissif dans la reconnaissance du caractère imposé d'une marque.

Même s'il n'existe à vrai dire que peu d'alternatives à la dénomination géographique «SUISSE ROMANDE», telles que p. ex. «ROMANDIE» ou «ROMANDE», ou encore «SUISSE OCCIDENTALE», il convient d'admettre, au vu de ce qui précède, que ladite dénomination géographique doit être considérée comme étant en principe susceptible d'imposition.

6.6 La différence essentielle existant entre la désignation «RADIO SUISSE ROMANDE» et l'ensemble des signes cités sous consid. 5 ci-dessus ayant été reconnus comme assujettis à un besoin de libre disposition absolu, dont «Post», réside dans le fait que l'on se trouve in casu confronté non pas uniquement à un terme intrinsèquement indispensable pour désigner la nature des services, mais à un signe résultant de la combinaison d'une indication générique assujettie à un besoin de libre disposition absolu et d'une indication de provenance qui s'avère, quant à elle, susceptible d'imposition et, partant, non soumise à un tel besoin.

De l'avis du Tribunal de céans, le signe dont l'enregistrement est requis doit être apprécié en tenant compte des particularités de chacune de ses composantes. Aussi, l'on ne saurait se cantonner à la seule présence du terme «RADIO» pour en conclure que le signe, dans son ensemble, est assujetti à un besoin de libre disposition absolu, lors même que la seconde composante «SUISSE ROMANDE» est de nature à s'imposer. Priver le déposant de toute possibilité de démontrer que son signe s'est imposé sur le marché, et de ce fait refuser d'emblée son enregistrement, au motif qu'une seule de ses composantes est soumise à un besoin de libre disposition absolu apparaît par trop restrictif. Il faut au surplus garder à l'esprit que, pour être admis à l'enregistrement, faut-il encore que de tels signes combinant indication générique et désignation géographique se soient imposés dans le commerce. Or, au regard des conditions posées pour admettre une telle imposition, il y a lieu d'admettre que seule une part restreinte d'entre eux pourront être enregistrés à titre de «marque imposée», ce qui n'aura à l'évidence pas pour conséquence d'élargir exagérément leur accès au registre des marques.

Un examen sommaire dudit registre laisse par ailleurs entrevoir que l'IPI ne s'est lui-même pas montré aussi strict dans sa pratique dans d'autres situations analogues en admettant à l'enregistrement diverses marques combinant une indication générique et une indication de provenance. Ainsi, ont été admis à titre de marques imposées les deux signes «RADIO MONTECENERI» et «RADIO BEROMÜNSTER» pour des services de transmission radiophonique, respectivement de télécommunication (cl. 38 ; n° P-440579 et n° P-445531), qui appartiennent tous deux à la SSR. Ont de surcroît été enregistrés les signes «RADIO ZÜRISEE» pour des services de télécommunication (cl. 38 ; n° P-430814), ainsi que «RADIO PILATUS» et «RADIO BASEL 1» pour des services de diffusion de programmes radio (cl. 38 ; n° 489199 et n° 514376).

Le registre témoigne également de la présence des signes suivants admis en tant que marques imposées : «HOTEL BASEL» pour des services d'hébergement d'hôtes (cl. 42 ; n° 463317) ; «FOIRE DE BALE» pour les services d'organisation de foires (cl. 41 ; P-406703) ; «FETES DE GENEVE» pour des services de divertissements et activités culturelles (cl. 41 ; n° 491513) ; «MISS SUISSE ROMANDE» pour des services d'organisation de concours de beauté (divertissement) (cl. 41 ; n° P-432173) ; «Palace Hotel Luzern» pour

les services d'hébergement d'hôtes (cl. 43 ; n° 522793) ; «THEATER BASEL» pour des activités culturelles (cl. 41 ; n° 493708).

Au regard de ce qui précède, et contrairement à l'opinion de l'IPI, il y a lieu de conclure que le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» n'est, dans son ensemble, pas soumis à un besoin de libre disposition absolu en lien avec les services désignés des classes 38 et 41 et que cette combinaison est par conséquent susceptible d'imposition.

7.
Considérant, à tort, que le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» était soumis à un besoin de libre disposition absolu en lien avec les services désignés des classes 38 et 41, l'IPI ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si la recourante avait suffisamment rendu vraisemblable l'imposition du signe «RADIO SUISSE ROMANDE» en lien avec ces services.

La recourante relève avoir déjà produit devant l'IPI un certain nombre d'éléments qui devraient, à son sens, permettre au Tribunal de céans de considérer que le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» constitue une marque imposée. Elle considère comme inutile le fait d'exiger un sondage d'opinion pour vérifier que le public connaît les programmes de la recourante sous ce nom. Il s'agit selon elle d'un fait notoire valant pour tous les services revendiqués des classes 38 et 41.

7.1 Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou du service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise mais le signe doit être assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*, 128 III 441 consid. 1.2 *Appenzeller* ; DAVID, op. cit., n° 39 ad art. 2). Lors de la procédure d'enregistrement, il suffit que l'imposition d'une marque sur le marché soit rendue vraisemblable (ATF 130 III 328 consid. 3.2 *Uhrband* ; arrêt du TF précité 4A_370/2008 in sic! 2009 167 consid. 6.1 *Post* ; DAVID, op. cit., n° 42 ad art. 2). Il n'est ainsi pas indispensable que l'autorité compétente soit entièrement convaincue de la preuve de ce fait. Au contraire, une certaine vraisemblance suffit, mais demeure néanmoins nécessaire, même si l'autorité compétente admet encore la possibilité que tel ne soit pas le cas (ATF 130 III 328 consid. 3.2 *Uhrband*). Le signe doit s'être imposé dans toute la Suisse et une simple réputation

au niveau local ne suffit pas. Ceci n'exclut cependant pas une réputation locale du signe, tant que le signe est reconnu dans toute la Suisse comme un signe individuel par une certaine partie des destinataires (ATF 128 III 441 consid. 1.2 *Appenzeller*).

Le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en question, ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également possible de déterminer directement, par un sondage représentatif dans le public visé, si un mot y est perçu comme la marque de produits ou de services particuliers (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*). L'IPI exige en général une utilisation à titre de marque pendant une durée de dix ans, un signe pouvant toutefois s'imposer dans un laps de temps plus court (Directives de l'IPI en matière de marques 2008, p. 128 ; MARBACH, op. cit., p. 57 ; DAVID, op. cit., n° 39 ad art. 2). Le signe doit être utilisé dans la forme sous laquelle le déposant entend le protéger (MARBACH, op. cit., p. 56) et ne peut s'imposer que pour les produits ou services pour lesquels il est effectivement utilisé (WILLI, op. cit., n° 186 ad art. 2).

7.2 Aux fins de démontrer l'imposition du signe «RADIO SUISSE ROMANDE» pour les services visés des classes 38 et 41, la recourante se réfère notamment à une recherche sur Wikipedia avec «RADIO SUISSE ROMANDE» d'où il ressort que ces termes désignent «*une unité d'entreprise du groupe audiovisuel public suisse SRG SSR idée suisse*» et qu'elle «*est le radiodiffuseur de service public en Suisse romande*», ainsi qu'à une recherche identique sur Google faisant apparaître 811 résultats qui se rapportent tous à la Radio Suisse Romande. Elle poursuit en relevant que plusieurs autorités fédérales utilisent «RADIO SUISSE ROMANDE» pour désigner les programmes de la recourante et ses programmes, comme p. ex. le Département de la défense qui appelle à écouter la «Radio Suisse Romande» en cas d'alarme. Se référant à l'Association Presse Suisse qui rapporte que «*la part de marché de la Radio Suisse Romande (RSR) a encore augmenté, passant de 56,7% en 2005 à 57,3% en 2006*», la recourante fait valoir qu'une radio occupant une telle part de marché est nécessairement connue des milieux concernés. Elle fait ensuite état de divers articles de presse mentionnant la Radio Suisse Romande datés de 1983 à 2007 et tirés

de la presse suisse alémanique et suisse italienne pour montrer que ces termes désignent la recourante et ses programmes dans toutes les régions linguistiques, en ajoutant que ces articles, même si certains sont postérieurs à la date de dépôt, établissent en outre une présence régulière et importante de cette marque dans les médias qui contribue à renforcer sa notoriété. Se prévalant par ailleurs du fait que le terme «RADIO SUISSE ROMANDE» est utilisé par la recourante depuis au moins 50 ans, elle souligne que la Radio Suisse Romande occupe près de 500 postes à plein temps, que sa part aux recettes de SSR SRG idée suisse est d'environ 25%, soit un chiffre d'affaires annuel d'environ 127 millions de francs, que les heures d'émission de la recourante s'élèvent à plus de 43'000 par an en moyenne et que les taux de pénétration 2005 s'élèvent à 763'000 auditeurs par jour en moyenne pour tous les programmes de la Radio Suisse Romande (voir sous : www.srg-ssr.ch/fileadmin/pdfs/por2006_fr.pdf).

7.3 La Société suisse de radiodiffusion (SSR) fournit un service d'utilité publique et remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision. Le Conseil fédéral lui octroie une concession (art. 23 à 25 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]). La SSR a été créée en 1931. Le monopole en matière de radiodiffusion dont elle jouissait a pris fin en 1983 avec l'octroi des premières concessions aux radios privées (http://info.rsr.ch/fr/rsr.html? siteSect=840&sid=9749209&cKey=12253 53839000). Fondée en 1922, la Radio Suisse Romande (RSR), qui fait partie du service public SRG SSR idée suisse, construit son offre autour de quatre chaînes (La Première, Espace 2, Couleur 3 et Option Musique), ainsi que de World Radio Switzerland (WRS). Elle a totalisé en 2008 une part de marché de 57,3% (voir sous : www.rsr.ch/vie-de-la-rsr/qui-sommes-nous/la-rsr-et-ses-programmes/sv ; www.srg-ssr.ch/ 57.0.html?&L=1).

En l'espèce, la part de marché totale de la Radio Suisse Romande (57,3% en 2008) ainsi que les forts taux de pénétration (environ 760'000 auditeurs en 2005 pour les quatre chaînes) démontrent la position de leader dont jouit ce diffuseur en Suisse romande et témoignent incontestablement d'un usage intense et prolongé du signe dont est cause, plus que cinquantenaire et dont la réputation dépasse les frontières romandes. Ces éléments permettent au Tribunal de céans de conclure, sans qu'il soit besoin d'exiger un sondage d'opinion, qu'en lien avec les services désignés des classes 38 et 41

le signe «RADIO SUISSE ROMANDE» sera perçu par le public concerné comme la référence à une entreprise déterminée, soit celle de la recourante, et non pas comme le renvoi à n'importe quelle radio active en Suisse romande. L'IPI a d'ailleurs lui-même relevé dans son courrier du 27 novembre 2007 qu'au vu de la longue activité commerciale de la recourante, un sondage d'opinion n'était pas nécessaire pour démontrer l'imposition du signe pour les produits et services de la deuxième catégorie et que la démonstration d'un usage intense du signe pour ces produits et services devrait être suffisante pour admettre le caractère imposé, ceci dépendant de la force probante des pièces présentées.

Il convient dès lors d'accorder au signe «RADIO SUISSE ROMANDE» le statut de marque imposée pour les services revendiqués des classes 38 et 41.

8.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'IPI a refusé de procéder à l'enregistrement de la marque n° 1889/2006 «RADIO SUISSE ROMANDE» avec la mention «marque imposée» pour l'ensemble des services désignés dans les classes 38 et 41. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

9.
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 17 juin 2008 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, la recourante qui obtient gain de

cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens.

Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 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), l'IPI est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique (al. 1). Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité (al. 2). Il est notamment chargé de l'exécution des actes législatifs relatifs aux marques (art. 2 let. a et b LIPI). Conformément à cette tâche, l'IPI a rendu la décision attaquée en son propre nom, de même qu'il a prélevé des taxes, en son propre nom également. Il convient ainsi de mettre à sa charge les dépens alloués à la recourante. Cette dernière n'ayant pas présenté de note de dépens, une indemnité de Fr. 6'000.- (TVA comprise) lui est équitablement allouée à titre de dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, la décision du 13 mai 2008 annulée et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est chargé de procéder à l'enregistrement, avec la mention «marque imposée», de la marque verbale n° 1889/2006 «RADIO SUISSE ROMANDE» pour tous les services désignés des classes 38 «Télécommunications ; agences de presse et d'information ; services de télécommunications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; radiodiffusion» et 41 «Divertissements radiophoniques ; production d'émissions radiophoniques et d'émissions musicales ; montage de programmes radiophoniques».

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Un montant de Fr. 6'000.- (TVA comprise) est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire «Adresse de paiement»)
- 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 :

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 (art. 42 LTF).

Expédition : 9 juillet 2009