Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-6287/2007
{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2008

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Marc Steiner, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties

X._____ S.p.A,
représentée par MOINAS & SAVOYE S.A.,
recourante,

contre

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

Objet

Rejet de la demande d'enregistrement n° 54466/2006 de la marque suisse Calvi (fig.).

Faits :

A.

A.a Le 18 mai 2006, X._____ S.p.A. (ci-après : la requérante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral ou l'IPI) une demande d'enregistrement de la marque combinée "Calvi (fig.)" pour les produits suivants de la classe 6 :

Profilés métalliques, profilés en alliages et profilés en acier, profilés pour voies ferrées et transporteurs, moyeux d'embrayage, charnières, coulisses et porte-outils (pour outils pour travailler le bois), arbres de pompe, barres pour fixation de sièges, barres pour systèmes de freinage, profilés utilisés en partie pour canons et pistolets, chemins linéaires, guides de tension, glissières télescopiques, engrenages et éléments pour systèmes de fermeture de portes automatiques, profilées pour corps de cadenas, guide-fils, barres de support, arbres cannelés, mâts, barres, tiges, chemin de roulement à billes. Matériaux de construction métalliques, à savoir mâts, barres, tiges, joints métalliques pour raccords de tubes, cadenas, bâtis, chemin de roulements à billes, guides linéaires. Matériaux métalliques pour voies ferrées, à savoir voies pour véhicules de transports par voie ferrée, rails, aiguillages, traverses, sauts de loup, métaux conducteurs de courant pour voies ferrées, barres de support stators pour accessoires générateurs pour rails électriques, à savoir gabarits et traverses pour voies ferrées.



A.b Par courrier du 6 juillet 2006, l'IPI a refusé d'admettre le signe précité – souffrant d'irrégularités matérielles et formelles – à l'enregistrement en qualité de marque en Suisse. Il a expliqué que, matériellement, le signe litigieux contient l'indication "Calvi", qui est une ville corse, de sorte que les destinataires des produits désignés pourraient être induits en erreur si la provenance des produits ne devait pas correspondre à cette indication. Formellement, l'IPI a relevé

que la liste des produits et/ou des services désignés pour la marque en question ne correspondait pas à la classification établie par l'Arrangement de Nice, en expliquant comment rendre la liste conforme audit arrangement.

A.c Par courrier du 17 octobre 2006, la requérante a contesté le refus de l'Institut fédéral, estimant que la marque litigieuse n'était pas susceptible d'induire en erreur. Selon elle, l'adjonction d'un motif en forme d'engrenage suffit à dissiper tout doute "s'il prenait la fantaisie à quelqu'un d'interpréter la marque comme indiquant une provenance géographique". Elle a relevé que Calvi était une ville touristique corse sans aucune industrie métallique et a ajouté que ce fait était connu du grand public, et a fortiori des acheteurs de ce secteur spécialisé qui savent que les produits proviennent de la société X._____ S.p.A. Cette dernière a également produit une nouvelle liste des produits.

A.d Le 25 janvier 2007, l'IPI a maintenu son refus d'enregistrer le signe "Calvi (fig.)" au registre suisse des marques, à moins de limiter la liste des produits revendiqués à des produits provenant de France. Il a estimé que Calvi, en tant qu'indication géographique, était connue des destinataires des produits pour lesquels l'enregistrement du signe est requis. L'IPI a considéré que, même si Calvi est essentiellement connue du public suisse, et ainsi aussi des destinataires des produits considérés, comme destination touristique, il n'en demeure pas moins que Calvi peut entrer en ligne de compte, pour ces destinataires, comme lieu de production des produits considérés, dès lors que, pour lesdits destinataires, Calvi est objectivement susceptible d'abriter une unité de production de ces produits. Selon lui, ceci est vrai tant pour les destinataires des produits en question qui concernent un secteur spécialisé que pour ceux, parmi ces produits, qui s'adressent à une plus grande frange de la population. L'Institut fédéral a relevé que, contrairement aux dires de la requérante, le signe ne sera pas exclusivement considéré par ces destinataires comme renvoi à une entreprise déterminée, dès lors que le signe dont il est question ne contient pas de description du domaine d'activité de l'entreprise, en plus de la raison sociale de celle-ci. Il a souligné que le fait que l'élément verbal "Calvi" était propre à induire le public en erreur – dès lors qu'il constituait une indication de provenance – impliquait que tout le signe ne pouvait être protégé, sauf si l'indication géographique "Calvi" avait, dans le langage courant, une autre signification et si, sur la base de l'impression d'ensemble du signe, prenant également en

compte l'élément figuratif de celui-ci, et en relation avec les produits concernés, cette autre signification était patente. Il a encore ajouté que la liste corrigée des produits et/ou services ne correspondait toujours pas à la classification établie par l'Arrangement de Nice, en expliquant ce qui devait être entrepris pour la rendre conforme.

A.e Par courrier du 14 mars 2007, la requérante a maintenu et complété son argumentation développée dans sa lettre du 17 octobre 2006, selon laquelle la désignation "Calvi" n'était pas susceptible d'induire le public en erreur, dès lors que, soit le consommateur auquel la marque s'adresse ne connaît pas Calvi (Corse), soit il la connaît et sait alors qu'il n'y a pas et n'y aura jamais d'industrie de transformation des métaux. Elle a notamment allégué qu'une modeste ville de 6'000 habitants permanents ne saurait être comparée à l'Alaska et s'est étonnée que "Yukon" et "Alaska" n'aient pas été jugées de la même manière. Elle a, à titre principal, renvoyé l'IPI à la décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CREPI) dite "Croix Chevrolet" qui écarte tout rapprochement avec une indication de provenance si le lieu en question n'est pas réputé pour les produits concernés, ce qui serait le cas en l'espèce. Elle a en outre mentionné que le signe verbal "CALVI" a fait l'objet de l'enregistrement international n° 824959 – refusé en Suisse – et de l'enregistrement communautaire n° 3 621 794, qui déploie ses effets en France, Etat dans lequel se situe la ville de Calvi. A titre subsidiaire, la requérante a demandé l'enregistrement de la marque contestée au titre de la "clause telle quelle" de l'art. 6^{quinquies} de la Convention de Paris. A cet égard, elle s'est référée à la décision de l'ancienne CREPI "MontBlanc" qui présenterait une situation similaire voire identique à celle du cas d'espèce, en ce sens que les deux cas reprennent un lieu géographique pour des produits ou services qui n'ont aucun lien avec les désignations en cause.

A.f Par courrier électronique du 21 juin 2007, la requérante a accepté la proposition de modification de la liste des produits faite par l'IPI. La protection du signe est ainsi requise pour les produits suivants de la classe 6 :

Profilés métalliques, profilés en alliages et profilés en acier, profilés pour voies ferrées et transporteurs, charnières métalliques, coulisses métalliques et porte-outils métalliques ne faisant pas partie intégrante d'un autre objet et boîte à outils métalliques (pour outils pour travailler le bois), glissières

télescopiques métalliques, profilées métalliques pour corps de cadenas, barres de support métalliques, mâts métalliques, barres métalliques, tiges métalliques. Matériaux de construction métalliques, à savoir mâts, barres, tiges, joints pour raccords de tubes, cadenas, charpentes, glissières. Matériaux de construction métalliques pour voies ferrées, à savoir voies pour véhicules de transports par voie ferrée, rails, aiguillages, traverses, sauts de loup, métaux pour voies ferrées, barres de support stators pour accessoires générateurs pour rails électriques, à savoir gabarits et traverses pour voies ferrées.

B.
Par décision du 23 août 2007, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement du signe "Calvi (fig.)" pour tous les produits revendiqués.

Dit institut a relevé que le signe litigieux contient l'élément verbal "Calvi", qui, en tant que localité de Corse, est une indication géographique. Celle-là serait, en particulier au vu de ses caractéristiques, connue des destinataires des produits pour lesquels l'enregistrement du signe est requis. Contrairement à ce que prétend la requérante, l'IPI a considéré que, même si Calvi est connue du public suisse et donc aussi des destinataires des produits considérés comme destination touristique, il n'en demeure pas moins qu'elle peut entrer en ligne de compte, pour ces destinataires, comme lieu de production des produits considérés, dès lors que, pour lesdits destinataires, Calvi est objectivement susceptible d'abriter une unité de production de ces produits.

S'agissant des arguments de la requérante fondés sur les causes "Alaska", "Yukon", "Montblanc" et "Chevrolet-Emblem (Kreuz)", l'autorité inférieure a considéré en substance qu'il s'agissait de situations non comparables, tant sous l'angle des produits que des signes en cause.

Selon l'IPI, le signe litigieux ne serait en outre pas exclusivement considéré par les destinataires des produits revendiqués comme renvoi à une entreprise déterminée, dès lors que le signe dont il est question ne contient pas de description du domaine d'activité de l'entreprise, en plus de la raison sociale de celle-ci.

Par ailleurs, l'IPI a constaté que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable que l'indication de provenance "Calvi" avait, accompagnée de l'élément figuratif contenu dans le signe en question et en relation avec les produits considérés, acquis une seconde signification, dès lors qu'elle n'a produit ni sondage d'opinion ni autre document pour ce faire.

L'Institut fédéral en a conclu que le signe litigieux ne pouvait être enregistré au registre suisse des marques que si la liste des produits revendiqués était limitée à des produits provenant de France.

Enfin, l'autorité inférieure a relevé que le signe litigieux ne correspondait ni à celui qui a fait l'objet de l'enregistrement international n° 824 959 ni à celui de l'enregistrement communautaire n° 3 621 794 invoqués par la requérante, dès lors que, à la différence de ceux-ci, il constitue un signe combiné ; pour cette raison déjà, la requérante ne peut, selon elle, tirer aucun avantage des enregistrements précités. Elle a en outre rappelé que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents et que l'enregistrement d'un signe à l'étranger ne confère pas un droit à son enregistrement en Suisse. Elle a cependant relevé qu'un enregistrement étranger peut parfois servir d'indice en faveur de l'enregistrement d'un signe en Suisse. Elle a enfin ajouté que, s'agissant comme en l'espèce de cas clairs d'application du droit suisse ainsi que des pratique et jurisprudence y relatives, il n'y a pas lieu de tenir compte des enregistrements étrangers.

C.

Par mémoire du 19 septembre 2007, mis à la poste le même jour, X._____ S.p.A. (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation, à l'enregistrement du signe "Calvi (fig.)" sur la base des produits et services désignés sans mention de renvoi à l'origine desdits produits ainsi qu'au remboursement de la taxe de recours et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour un montant estimé à Fr. 2'500.-. Elle demande, subsidiairement, la prise en compte des enregistrements international et communautaire précités comme indice du caractère enregistrable de la marque incriminée et, plus subsidiairement, l'enregistrement de la marque au titre de la clause telle quelle de la Convention de Paris.

A l'appui de ses conclusions, la recourante relève de prime abord que la Corse a été italienne beaucoup plus longtemps qu'elle n'a été française. En outre, le public auquel les produits en cause s'adressent serait constitué de spécialistes du domaine de la construction et des équipements métalliques qui connaîtraient bien le marché et qui sauraient pertinemment que le signe litigieux fait référence au nom de son fournisseur et non au lieu de fabrication des produits.

La recourante soutient que Calvi est un endroit de villégiature corse vivant exclusivement du tourisme et disposant de peu, voire d'aucune industrie. Compte tenu de la configuration du relief alentour, aucune industrie ne pourrait par ailleurs y être développée, sans gravement compromettre le tourisme. A cet égard, il est, de l'avis de la recourante, difficile d'imaginer que les motifs ayant amené à enregistrer la marque "Mont Blanc" ne s'appliquent pas à la situation du cas d'espèce.

La recourante rappelle que la révision de la loi sur les marques visait à rendre le droit suisse eurocompatible. Les directives de l'IPI n'auraient, quant à elles, pas force de loi et ne refléteraient que la position de la direction dudit institut.

Enfin, la recourante ne comprend pas le refus d'appliquer la clause telle quelle prévue à l'art. 6^{quinquies} de la Convention de Paris, en relation avec les enregistrements international n° 824 959 et communautaire n° 3 261 794 ; elle admet certes que les signes ne sont pas identiques, mais ajoute que la seule différence réside dans l'adjonction d'un logo, dont le motif ne rappelle en rien Calvi, ni la Corse. Ainsi, selon elle, s'il apparaît qu'un signe verbal "Calvi" peut bénéficier de la clause telle quelle, un signe dérivé avec logo peut y prétendre aussi.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI renonce à déposer une réponse au terme de son courrier du 24 octobre 2007 et conclut au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de sa décision attaquée.

E.
Par ordonnance du 11 avril 2008, le juge instructeur a invité la recourante et l'autorité inférieure à fournir des moyens de preuve permettant de répondre aux questions suivantes en relation avec le signe litigieux de la marque "Calvi (fig.)" pour les produits de la classe 6 revendiqués :

«1.1 L'indication géographique "Calvi" fait-elle, pour le grand public, référence à la France ou à l'Italie?
1.2 Quelle est l'importance de l'indication géographique "Calvi" en Corse? (notamment emplacement sur l'île et dans le Département de Haute Corse, nombre d'habitants, superficie, importance économique de la région et de la ville)
1.3 Quels produits, parmi ceux énumérés ci-dessus, sont aujourd'hui ou le seront dans un futur proche élaborés ou proposés à Calvi ou importés pour être vendus en Suisse?
1.4 Les produits énumérés ci-dessus s'adressent-ils au grand public ou à des spécialistes? Dans la seconde hypothèse, dans quelle mesure l'indication "Calvi" fait davantage référence à la société recourante qu'à la ville corse de Calvi?»

La recourante et l'autorité inférieure ont répondu en date du 5 mai 2008, respectivement du 8 mai 2008, en produisant un certain nombre de preuves, lesquelles seront examinées ci-après.

F.
Par courrier du 20 mai 2008, la recourante souligne que les circonstances de la demande d'enregistrement de "Calvi" sont semblables à celles de "BELLAGIO" (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7411-2006 du 22 mai 2007).

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

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.

Droit :

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

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale 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, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant 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.

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

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

Le recours est donc recevable.

2.
La 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 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM, RS 232.11]).

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

In casu, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 54466/2006 "Calvi (fig.)" pour tous les produits revendiqués au motif qu'elle était propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

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

Selon une jurisprudence constante, de tels signes ou de telles indications doivent être directement mis en relation avec les produits ou les services concernés et être compris sans effort particulier d'imagination ou de réflexion pour être assimilés au domaine public (ATF 129 III 225 consid. 5.1, ATF 128 III 447 consid. 1.5). L'appréciation doit se fonder sur l'impression que laisse le signe sur les consommateurs ou sur les destinataires du produit (ATF 128 III 447 consid. 1.6, ATF 116 II 609 consid. 2c).

Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait qu'ils sont a priori dépourvus de caractère distinctif ou assujettis au besoin de disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 ; ERIC MEIER, Motifs

absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67 et les réf. citées, sic! 2004 216 consid. 2, sic! 2005 465 consid. 3.2).

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

2.2 Sont en outre exclus de la protection les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM). Une marque est trompeuse notamment lorsqu'elle est composée en partie ou entièrement d'une dénomination géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser que le produit vient du lieu ou du pays indiqué alors que ce n'est pas le cas (ATF 128 III 454 consid. 2.2 *Yukon*, ATF 132 III 770 consid. 2.1 *Colorado* [fig.]). En d'autres termes, le signe formé d'un nom géographique doit, pour être exclu de la protection, éveiller auprès du milieu concerné certaines attentes quant à la provenance du produit ou du service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7408/2006 du 21 juin 2007 consid. 4.2 *bticino* [fig.] ; décision de l'ancienne CREPI du 9 octobre 2002 consid. 7 in sic! 2003 429 *ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz*). Le Tribunal fédéral a défini dans l'arrêt *Yukon* (ATF 128 III 454 consid. 2.1) six types d'indications géographiques qui ne sont pas aptes à susciter une telle attente et dont, par conséquent, l'utilisation ne sera pas trompeuse : les noms de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays qui ne sont pas connus en Suisse ; les noms qui en raison de leur contenu symbolique facilement reconnaissable sont perçus comme des noms de fantaisie ; les noms de lieu qui ne sont manifestement pas considérés comme un lieu de production, de fabrication ou de commercialisation ; les noms qui ne permettent pas de penser que l'objet ainsi dénommé provient de ce lieu ; les indications de provenance qui se sont imposées sur le marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée ; enfin, les indications de provenance qui sont devenues des indications de genre et qui n'ont plus de rapport avec le lieu de production. Pour sa part, l'ancienne CREPI a précisé qu'il faut tenir compte, dans certains cas,

de l'impression d'ensemble du signe pour déterminer s'il constitue une indication de provenance, dès lors que des éléments verbaux supplémentaires peuvent permettre d'exclure certaines attentes quant à la provenance du produit ou du service (décisions de l'ancienne CREPI du 19 mai 2006 consid. 3 s. in sic! 2006 771 *British American Tobacco Switzerland* [fig.], du 15 mai 2006 consid. 2 in sic! 2006 769 *Off Broadway Shoe Warehouse* [fig.], du 12 avril 2006 consid. 3 s. in sic! 2006 681 *Burberry Brit*, du 6 mars 2006 consid. 3 in sic! 2006 586 *Toscanol*).

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

3.
Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (MEIER, op. cit., p. 69).

3.1 Dans son recours, la recourante allègue que, de par leur nature, les produits revendiqués ne s'adressent pas au grand public, mais à un public spécialisé du domaine de la construction et des équipements métalliques ; celui-ci connaîtrait bien le marché et ne penserait jamais que les produits qui lui sont livrés sont fabriqués dans la ville de Calvi, alors qu'il saurait que c'est le nom du fournisseur. Dans sa réponse à la mesure d'instruction du 11 avril 2008, elle précise que X._____ S.p.A. compte environ 180 employés, avec un chiffre d'affaires de (...) Euros en Italie et de (...) Euros pour le groupe, filiales à l'étranger comprises. Elle a de plus joint des pièces tirées du site internet de la

société X._____ S.p.A. afin de démontrer que les produits revendiqués s'adressent à des spécialistes ou à des professionnels de la construction métallique.

Dans sa réponse à la mesure d'instruction du 11 avril 2008, l'IPI considère pour sa part que, parmi les produits désignés, certains s'adressent principalement à des spécialistes (profilés pour voies ferrées, matériaux de construction métallique pour voies ferrées, etc.), alors que d'autres produits sont d'usage courant (cadenas) ou réservés aux consommateurs moyens, bricoleurs amateurs (joints pour raccords de tubes, glissières, matériaux de construction métallique, boîtes à outils métalliques pour outils pour travailler le bois). L'autorité inférieure considère que le renvoi à la France demeure, que les destinataires soient des spécialistes ou non, dès lors que «le terme "Calvi" n'a pas d'autre signification particulière en relation avec les produits désignés qui pourraient être réputée connue de spécialistes en particulier et qui prédominerait le signe».

3.2 Il ressort de la liste des produits revendiqués que certains produits sont susceptibles d'intéresser tant les professionnels que les consommateurs moyens. Dans un arrêt du 12 novembre 2007 (B-7424/2006 *Bona* consid. 3.2), le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs jugé que le bricolage, ou "do it yourself", prenait une place grandissante auprès des consommateurs suisses qui sont toujours plus nombreux à se procurer eux-mêmes les produits dont ils ont besoin pour leurs travaux. Dans le même sens, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a considéré que les produits de la classe 6 "Tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal, tuyaux et tubes en fonte, raccords métalliques pour les produits précédemment cités" notamment étaient susceptibles d'intéresser, de par leurs caractéristiques générales, tant le grand public, et notamment les "familiers du bricolage", qu'un public plus spécialisé et, nécessairement, plus attentif et avisé, constitué de professionnels, en particulier de la construction (décision du 22 mars 2007 T-364/05 ch. 63).

Force est de constater que certains produits (notamment ceux concernant les voies ferrées) ne s'adressent qu'à des spécialistes, alors que d'autres (p. ex. les porte-outils métalliques ne faisant pas partie intégrante d'un autre objet et boîte à outils métalliques [pour

outils pour travailler le bois]) concernent davantage le consommateur moyen.

4.

4.1 Les signes qui contiennent des indications de provenance nécessitent, par nature, un examen au cas par cas, de sorte que la jurisprudence est aussi diversifiée qu'abondante dans ce domaine. A titre d'exemples, les signes *Colorado* (fig.) pour des produits des classes 18 et 25 (ATF 132 III 770), *Italia* pour des disques, cassettes et autres supports de son enregistrés (arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 1979 consid. 2a-e in Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1980 p. 134 s.) et *Phoenix* pour des produits de soin du corps et de beauté de la classe 3 (décision de l'ancienne CREPI du 11 novembre 2003 consid. 3 ss in sic! 2004 428) ont été considérés comme des indications de provenance. En revanche, ont été admis à la protection des marques les signes *Bellagio* pour des produits des classes 29 et 31 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7411/2006 du 22 mai 2007 consid. 5 ss), *Yukon* pour des produits des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 et 32 (ATF 128 III 454) et *British American Tobacco Switzerland* (fig.) pour des produits et services des classes 34, 35, 36 et 41 (décision de l'ancienne CREPI du 19 mai 2006 consid. 2 ss in sic! 2006 771).

Cette jurisprudence développée au cas par cas ne peut s'appliquer à de nouvelles occurrences qu'après un examen approfondi, car les indications de provenance ne peuvent pas être appréciées à l'aide de simples indices ou de critères abstraits. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral estime qu'il est, en règle générale, nécessaire d'établir plus clairement l'état de fait pertinent des marques comportant un élément géographique reconnaissable que pour les signes qui ne contiennent aucun élément de ce genre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7412/2006 du 1er octobre 2008 *Afri-Cola* et B-7413/2006 du 15 octobre 2008 *Madison*). Toutefois, il serait disproportionné d'exiger systématiquement un sondage d'opinion ou d'autres moyens de preuve qui entraînent des frais excessifs. L'autorité amenée à juger de tels cas – que ce soit l'IPI ou le Tribunal administratif fédéral – doit plutôt établir les faits pertinents en recueillant ou en faisant recueillir les preuves raisonnablement exigibles en collaboration avec le déposant, respectivement le titulaire de la marque (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 269).

4.2 En matière administrative, l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA). Ce devoir existe indépendamment du fardeau de la preuve du déposant d'une marque (MICHAEL PFEIFER, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bâle 1980, p. 113 ss). Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à la recherche des faits pertinents, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Certes, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA) ce qui n'influence pas le fardeau de la preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 28 ; cf. également CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 270 ss). Dès qu'un tel devoir de collaboration existe – ce qui est en particulier le cas dans les procédures d'enregistrement relevant du droit des marques que les parties introduisent elles-mêmes et dans lesquelles elles font valoir des droits propres – il s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières ne peuvent pas établir sans devoir engager des frais excessifs (ATF 128 II 139 consid. 2b, ATF 124 II 361 consid. 2b) ; ce devoir de collaboration porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties. Ainsi donc, le devoir de collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la partie tenue de les fournir (ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; MARBACH, op. cit., p. 148) de sorte que cette dernière ne peut, elle-même, déterminer le fardeau de la preuve. Les conséquences attachées au défaut de preuve sont réalisées si les moyens de preuve ne suffisent pas et si la procédure porte sur des questions de fait qui doivent être tranchées sur la base d'indices, qui ne satisfont pas ou pas entièrement le degré de preuve exigé (MARBACH, op. cit., p. 149). Selon le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 264), le déposant d'une marque supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'il déduit des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (arrêt du TF 2A.343/2005 du 10 novembre 2005 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 1623 et les réf. cit.).

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

Font partie des moyens de preuve non seulement les recherches effectuées sur Internet, mais également la consultation des ouvrages scientifiques de référence, de la littérature spécialisée et des banques de données appropriées qui donnent des informations sur les conditions du marché (MATTHIAS U. STUDER, commentaire d'arrêt in sic! 2008 217, spéc. 218 s.). Parmi les différents types de preuves,

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

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

5.

Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a considéré que l'élément verbal "Calvi" était une indication géographique qui éveillait l'attente chez le destinataire suisse des produits revendiqués que ceux-ci provenaient de Calvi, de sorte que dit élément devait être considéré comme une indication de provenance pour lesdits produits. Il a en effet expliqué que, même si Calvi était essentiellement connue du public suisse comme destination touristique, il n'en demeurait pas moins qu'elle pouvait entrer en ligne de compte, pour les destinataires des produits considérés, comme lieu de fabrication de ces produits, dès lors que, pour lesdits destinataires, Calvi était, au vu de ses caractéristiques, objectivement susceptible d'abriter une unité de production de ces produits. Il a également constaté que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que l'indication de provenance "Calvi" avait, accompagnée de l'élément figuratif contenu dans le signe en question et en relation avec les produits considérés, acquis une seconde signification, dans la mesure où elle n'avait produit ni sondage d'opinion ni autre document propre à le démontrer. Il en a donc conclu que le signe "Calvi (fig.)" ne pourrait être enregistré au registre suisse des marques pour les produits en cause de la classe 6 que si la liste des produits revendiqués était limitée à des produits provenant de France.

Dans son recours, la recourante admet que Calvi est un lieu géographique, mais conteste qu'il puisse s'agir d'une indication de provenance pour les produits revendiqués. Elle refuse ainsi de limiter l'enregistrement de la marque à des produits provenant de France. Elle rappelle que la Corse a été italienne beaucoup plus longtemps que française. Selon elle, le public auquel les produits s'adressent n'est pas le grand public, mais un public spécialisé du domaine de la construction et des équipements métalliques, lequel ne pensera jamais que les produits en question sont fabriqués à Calvi, alors qu'il sait que c'est le nom de son fournisseur. Elle soutient que Calvi est un endroit de villégiature vivant exclusivement du tourisme, disposant de peu, voire d'aucune industrie et que le risque qu'une industrie correspondant aux produits revendiqués s'y installe est inexistant.

6. En l'espèce, la marque contestée est composée de l'élément verbal "CALVI" et d'un élément figuratif représentant une pièce métallique (selon la recourante, un engrenage).

Des moyens de preuve recueillis d'office ou de ceux fournis par les parties au cours de la procédure, il appert ce qui suit.

6.1 La Corse comporte deux départements : la Haute-Corse et la Corse du Sud. La Haute-Corse comprend notamment Bastia (chef-lieu), Calvi, L'Ile-Rousse et Corte. Quant à la Corse du Sud, elle comprend en particulier Ajaccio (chef-lieu), Porto-Vecchio, Bonifacio, Propriano, Figari et Sartène.

Calvi est donc une ville située dans le département de la Haute-Corse.

6.1.1 Au recensement de la population de 1999, Calvi comptait 5'177 habitants (source de l'Institut national de la statistique et des études économiques [INSEE], www.insee.fr) pour une superficie d'environ 31 km^2 (www. villedecalvi.fr/fr/type4.php?visu=enville&enf=1 [pièce 3 du courrier de la recourante du 5 mai 2008] ; www.communes.com/corse/haute-corse/calvi_20260/).

Première destination touristique de la Haute-Corse, Calvi – dont l'activité est de 70% dans ce secteur (www.villedecalvi.fr/fr/type3.php?visu=hp&enf=12 [pièce 4 du courrier de la recourante du 5 mai 2008]) –, possède un aéroport et un port qui, pour l'année 2007, ont respectivement transporté 273'560 et 186'039 passagers (Observatoire régional des transports de la Corse [ci-après : l'ORTC], www.ortc.info). En saison, Calvi est sans doute la cité la plus occupée de l'île, surpassant Bonifacio et Porto-Vecchio (www.petitfute.com ; voir également Lonely Planet, Corse, 5e éd., p. 175).

Des pièces produites par l'IPI dans le cadre de la mesure d'instruction, il appert que Calvi est une destination de vacances proposée en Suisse qui peut être atteinte par avion ou par ferry (cf. www.directferries.fr/corse.htm ; www.flugshop.ch ; www.air-glaciers.ch ; lastminute.travel.ch [pièces 4 à 8 du courrier de l'IPI du 8 mai 2008]).

Il ressort également des pièces produites par l'autorité inférieure que les médias suisses (notamment Romandie News, Neue Zürcher Zeitung [NZZ] et 24Heures [pièces 9 à 11 du courrier de l'IPI du 8 mai 2008]) citent parfois Calvi dans le cadre de faits divers qui s'y passent ou dans la région (p. ex. attentats, tourisme).

Les recherches effectuées par le Tribunal de céans montrent que plusieurs événements se déroulent à Calvi (www.villedecalvi.fr), dont le Festival du Vent (www.lefestivalduvent.com), le Calvi Jazz Festival (www.calvi-jazz-festival.com), la Rencontre d'art contemporain, le Calvi on the Rocks (www.calviontherocks.com) et les Rencontres de chants polyphoniques.

6.1.2 La répartition de la valeur ajoutée de la Corse en 2004/2005 est de : 83% pour le tertiaire, 2% pour l'agriculture, 7% pour l'industrie et 8% pour le bâtiment et les travaux publics (BTP). Exclue du mouvement de révolution industrielle, la Corse compte le secteur secondaire le moins développé de France (voir www.corse.pref.gouv.fr/scripts/display.asp?P=COeco). La Corse n'a jamais affiché de vocation industrielle et n'a pas été en mesure de développer un secteur manufacturier important. Le tissu industriel de l'île est très hétéroclite ; à côté de certaines filières qui pourraient être qualifiées de constituées comme l'agroalimentaire, les industries extractives, l'imprimerie ou la production d'énergie, il existe des établissements importants isolés dans des secteurs spécialisés comme l'aéronautique, la téléphonie, la chaudronnerie ou les constructions métalliques. Au 1er janvier 2004, la Corse comptait 290 industries de biens d'équipement (comprenant la construction navale, aéronautique, automobile et ferroviaire, les industries du bois et du papier, la chimie et la parachimie, l'industrie du caoutchouc et la transformation des matières plastiques, la métallurgie et la transformation des métaux et les industries des composants électriques et électroniques), dont 149 en Haute-Corse. Sur ces 290 industries de biens d'équipement, 153 n'emploient aucun salarié, 113 emploient de un à neuf employés, 23 de dix à quarante-neuf employés et une cinquante employés et plus (voir www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=10354&reg_id=6).

S'agissant du tourisme, la part de touristes français représentait 69% des nuitées pour la période allant de janvier à septembre 2004. Parmi la clientèle étrangère, les Italiens (29% des nuitées), les Allemands (15%) et les résidents du Royaume-Uni (13%) occupent, pour la même

période, les trois premières positions, devant trois autres nationalités dont la fréquentation a progressé, soit les Suisses, les Suédois et les Belges (www.corse.pref.gouv.fr/scripts/display.asp?P=COeco).

6.1.3 L'économie de la Haute-Corse est dominée par le secteur tertiaire (72,6% de la population active) en raison de l'importance du secteur administratif et du tourisme. Le secteur primaire, soit l'agriculture, représente 5,47%. Quant au secteur secondaire, il se divise en deux : l'industrie (5,47%) et la construction (16,4%). L'activité industrielle est donc peu développée en Haute-Corse. Le manque de développement du secteur secondaire résulte largement des caractéristiques géographiques de la Corse ; la combinaison de l'insularité et du relief montagneux entrave la formation de marchés de taille critique permettant aux entreprises industrielles de bénéficier d'économies d'échelle (voir www.haute-corse.pref.gouv.fr/sections/dep_2b/economie/).

6.2 Calvi est également le nom de lieux situés en particulier en Italie. Il ressort des pièces produites par l'autorité inférieure que Calvi est une ville située en Campanie (Italie) dans la province du Bénévent (http://en.comuni-italiani.it/062/012 [pièce 1 du courrier du l'IPI du 8 mai 2008] ; http://it.wikipedia.org [pièce 2 du courrier de l'IPI du 8 mai 2008]). Au 1er janvier 2007, elle comptait 2'424 habitants (http://demo.instat.it/pop2007/index.html).

Les recherches effectuées par le Tribunal de céans ont encore permis de notamment retenir les lieux ci-après qui contenaient le terme "Calvi". Calvi dell'Umbria est une ville située en Ombrie dans la province du Terni (www.comuni-italiani.it/055/008). Au 1er janvier 2007, elle comptait 1'844 habitants (http://demo.instat.it/pop2007/index.html). Moio de Calvi est une commune située en Lombardie dans la province Bergame. Au 1er janvier 2007, elle comptait 199 habitants (http://demo.instat.it/pop2007/).

6.3 Le terme "Calvi" est également un nom de famille porté en Suisse (selon une recherche effectuée sur www.tel.search.ch, Calvi apparaît 46 fois en tant que nom de famille et 17 fois comme nom d'alliance). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité, dès lors que tous les résidents suisses portant le patronyme Calvi ne sont pas répertoriés dans l'annuaire. Ces chiffres ne sont donc pas à eux-seuls des indices pertinents suffisants à l'inverse des statistiques officielles. Néanmoins,

contrairement aux prénoms, il n'existe aucune statistique portant sur le nombre de personnes qui ont un nom de famille commun.

A côté du patronyme Calvi, plusieurs noms de famille, tels que Calvin, Calvia, Calvini, Calvino ou Calviello, commencent par "Calvi".

7.
Il convient d'apprécier ces différents moyens de preuve à la lumière des principes émis par la jurisprudence.

Dans le cas d'espèce, la marque litigieuse est une marque combinée composée de l'élément verbal "Calvi" et d'un élément figuratif représentant une pièce métallique (selon la recourante, un engrenage).

7.1 L'élément verbal "Calvi"

Il ressort des considérants qui précèdent que le terme "Calvi" a un double sens, dans la mesure où il fait référence, d'une part, à différents lieux situés en Corse et en Italie et, d'autre part, à un patronyme, voire à d'autres noms de famille apparentés (cf. consid. 6.3). A cela s'ajoute que, comme nous le verrons ci-après (cf. consid. 7.1.3), le terme "Calvi" a une consonance italienne. L'ambiguïté créée par les différentes perceptions possibles du terme "Calvi" conduit à un manque d'homogénéité qui affaiblit son caractère distinctif en tant que dénomination géographique. En effet, les termes ayant plusieurs sens sont davantage susceptibles de devenir des noms de fantaisie, dans la mesure où leur sens est indéterminé.

7.1.1 En l'espèce, l'IPI considère que, contrairement à Calvi (Italie), Calvi (Corse) est connue en Suisse, de sorte que cette dernière acception prédomine le signe litigieux et sera perçue comme un renvoi à la France.

Pour sa part, la recourante admet que Calvi est une ville de Corse, mais doute du fait que le grand public suisse connaisse l'existence de cette ville et puisse géographiquement la situer. Elle estime que le terme "Calvi" a une consonance italienne, de sorte que, pour les personnes qui ne la connaissent pas, la ville précitée pourrait tout aussi bien être située en Italie qu'en France, voire même davantage en Italie qu'en France. Elle rappelle également que la Corse a été sous

domination italienne durant de nombreux siècles. Selon elle, la désignation "Calvi" n'a donc aucune raison d'évoquer la France.

7.1.2 La question de savoir si une désignation géographique est comprise comme une indication de provenance ou si elle a un caractère fantaisiste dépend en particulier de la renommée du mot en tant qu'indication géographique, de la relation de cette indication avec les produits – à savoir l'existence d'un rapport réel ou plausible entre cette indication et les produits revendiqués –, ainsi que la présentation de la marque et les indications complémentaires qui peuvent augmenter ou écarter le danger de confusion (ATF 128 III 454 consid. 2.2 *Yukon* ; sic! 2006 681 consid. 2 *Burberry Brit*).

7.1.3 Il convient en premier lieu de déterminer si Calvi (Corse) est connue du consommateur suisse moyen.

Comme nous venons de le voir ci-dessus (consid. 6.1.1), Calvi compte environ 5'000 habitants. Il est ainsi établi qu'à côté d'autres villes corses comme Ajaccio (52'880 habitants), Bastia (37'884 habitants) ou encore Porto Vecchio (10'326 habitants), Calvi fait figure de petite ville (données de l'INSEE pour 1999).

De même, tant l'aéroport que le port de Calvi ne sont pas les plus desservis de l'île. Il ressort en effet des données relatives à la répartition totale des passagers par aéroport établies par l'Observatoire régional des transports de la Corse pour l'année 2007 (www.ortc.info) qu'avec 273'560 passagers, l'aéroport de Calvi n'arrive qu'en dernière position des aéroports corses, loin derrière Ajaccio (1'024'345 passagers), Bastia (860'027 passagers) et Figari (341'008 passagers). Quant aux données relatives aux trafics passagers par type de vols, elles montrent que, pour les vols réguliers et charters étrangers en 2007, Calvi arrivent en seconde position avec 48'528 passagers, derrière Bastia (88'861 passagers) et devant Ajaccio (34'786 passagers) et Figari (26'611 passagers). Les trafics passagers avec l'étranger ne représentent ainsi que le 8% de la fréquentation totale aérienne, soit 198'800 passagers (www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=13457). Concernant la fréquentation des ports en terme de nombre de passagers pour l'année 2007, Calvi arrive en cinquième position avec 186'039 passagers, derrière Bastia (2'194'107 passagers), Ajaccio (981'622 passagers), L'Ile Rousse (282'155 passagers), Bonifacio (253'875

passagers) mais devant Porto Vecchio (91'932 passagers) et Propriano (106'461 passagers).

Ces données relatives aux aéroports et aux ports doivent toutefois être relativisées, dans la mesure où le lieu d'arrivée des touristes n'est pas nécessairement le lieu dans lequel ils vont séjourner durant toutes leurs vacances.

Ainsi, si Calvi n'est pas la ville la plus peuplée de l'île, ni celle dans laquelle le plus de touristes arrivent, il n'en demeure pas moins qu'elle figure parmi les escales les plus appréciées et fréquentées de l'île (voir Lonely Planet, op. cit., p. 175), voire même qu'elle est la cité la plus occupée de l'île en saison (www.petitfute.com).

Au regard de ce qui précède et du consid. 6.1.1, il appert que Calvi est une destination touristique connue de la Corse.

Néanmoins, comme l'a relevé la recourante, il est manifeste que le terme "Calvi" a une consonance italienne qui tient au fait que la Corse a longtemps été sous domination italienne. D'ailleurs, il appert du consid. 6.2 ci-dessus qu'il existe également une localité appelée Calvi en Italie et d'autres comportant le terme "Calvi" dans leur nom. A cela s'ajoute que plusieurs noms de villes ou de villages situés en Italie se terminent également par la lettre "i", comme Bari, Capri, Cagliari, Napoli ou Rimini. A côté de cela, Calvi est également un nom de famille porté en Suisse ; il existe aussi des noms de familles proches, qui commencent par "Calvi", comme Calvia, Calvini ou Calvino (voir consid. 6.3 ci-dessus) qui eux aussi ont une consonance italienne. Par ailleurs, la plupart des noms de famille italiens se terminent par une voyelle et notamment par un "i", comme Puccini, Armani, Pavarotti ou Pausini. De fait, le consommateur suisse moyen reconnaîtra généralement les mots se terminant par "o", "a", "i", voire même "e", comme étant des mots appartenant à la langue italienne. Le "i" est significatif du pluriel. En effet, les noms/adjectifs se terminant par "o" ou "e" au masculin singulier tout comme les noms/adjectifs se terminant par "e" au féminin singulier prennent un "i" au pluriel (voir Rete!1, Corso multimediale d'italiano per stranieri, Perugia 2000, p. 31).

Il appert de tout ce qui précède que Calvi est certes une destination touristique connue de la Corse. Toutefois, pour les consommateurs

suisses moyens qui ne sont jamais allés en Corse, c'est-à-dire pour une part relativement importante de ceux-ci, le terme "Calvi" évoquera, en raison de sa consonance italienne, plutôt l'Italie, que ce soit pour un lieu ou un nom de famille.

7.1.4 Reste à examiner s'il existe ou non un rapport réel et plausible entre l'indication géographique Calvi (Corse) et les produits revendiqués.

En l'espèce, les produits revendiqués par la marque litigieuse concernent des produits de la classe 6, à savoir précisément des produits industriels résultant de la transformation des métaux. Dans son courrier du 5 mai 2008, la société recourante indique en outre qu'elle est une société de 180 employés environ, avec un chiffre d'affaires de (...) Euros en Italie et (...) Euros pour le groupe, filiales à l'étranger comprises. Il s'agit donc d'une entreprise importante fabriquant des produits industriels résultant de la transformation des métaux.

Comme nous l'avons vu ci-dessus (consid. 6.1), les caractéristiques géographiques de la Corse – soit la combinaison de l'insularité et du relief montagneux – mais également le fait que la Corse n'a jamais eu de tradition industrielle font que l'île n'est pas propice à accueillir de grandes entreprises de transformation de métaux, comme celle de la recourante. De fait, les industries importantes de biens d'équipement (comprenant notamment la métallurgie et la transformation des métaux) ne sont pas nombreuses en Corse, dès lors que, au 1er janvier 2004, 23 entreprises comptaient de 10 à 49 employés et seule une entreprise comptait 50 employés et plus. On peut dès lors exclure que le consommateur concerné – même s'il connaît Calvi –, que ce soit le consommateur suisse moyen ou le spécialiste du domaine de la transformation des métaux, s'attende à ce que les produits soient fabriqués en Corse et encore moins à Calvi, dont la renommée repose essentiellement sur sa citadelle, son port de plaisance et ses plages et qui, comme relevé ci-dessus (consid. 6.1.1), est une petite ville d'une superficie de 31 km^2 dont le tourisme représente le 70% de l'activité (voir ATF 128 III 454 consid. 2.1.3 et 2.1.4 *Yukon*).

Au demeurant, le consommateur concerné, soit tant le consommateur suisse moyen que le spécialiste, n'a pas d'attente particulière quant à la provenance (géographique) des produits revendiqués par la marque

litigieuse qui sont susceptibles d'être produits dans le monde entier. Pour ce genre de produits, il recherche davantage que la réalisation, la qualité ainsi que le service soient garantis et contrôlés par le déposant de la marque (cf. dans le même sens pour des appareils électroniques et électriques : sic! 2005 890 consid. 6 *La differenza si chiama Gaggenau*).

7.2 L'élément figuratif

En l'espèce, la marque litigieuse comprend – en plus de l'élément verbal "Calvi" – un élément figuratif représentant une pièce métallique.

Selon la recourante, l'élément figuratif représente un engrenage (selon la définition donnée par le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, ce dernier est un "système de roues dentées qui s'engrènent de manière à transmettre le mouvement d'un arbre de rotation à un autre arbre ; disposition, entraînement des roues de ce système"). Le spécialiste du domaine de la transformation des métaux reconnaîtra certainement qu'il s'agit d'un engrenage. Quant au consommateur suisse moyen, s'il est douteux qu'il y voit un engrenage, il n'en demeure pas moins qu'il reconnaîtra une pièce métallique. En conséquence, l'élément figuratif du signe litigieux ne rappelle en rien Calvi (Corse), mais constitute au contraire un élément descriptif des produits revendiqués, dans la mesure où il évoque clairement le domaine métallique. Comme nous venons de le démontrer ci-dessus (consid. 7.1.4), ce type de produits ne peut guère être fabriqué à Calvi.

7.3 Il ressort de tout ce qui précède que le signe litigieux n'est, dans son impression d'ensemble, pas susceptible d'être assimilé à une indication de provenance. En effet, il a été établi que : premièrement, Calvi (Corse) est certes une destination touristique connue, mais que, en raison de sa consonance italienne, elle évoquera malgré tout davantage l'Italie pour le consommateur suisse moyen, tout particulièrement pour celui qui ne s'est jamais rendu en Corse ; deuxièmement, il n'existe pas de rapport réel et plausible entre ce signe et les produits visés ; et, enfin, l'élément figuratif de la marque ne rappelle en rien Calvi (Corse), mais évoque au contraire de manière certaine le domaine métallique. Dans ces conditioins, le consommateur concerné ne verra pas le signe litigieux comme une indication de provenance, mais considérera au contraire le signe pris

dans son ensemble comme une marque à caractère fantaisiste. Au demeurant, il est en outre plus que probable que les spécialistes du domaine de la transformation des métaux reconnaîtront dans le signe litigieux le nom de la société recourante quand bien même la raison sociale n'y figure pas.

Ainsi, il appert de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré que le terme "Calvi" éveillait l'attente chez les destinataires suisses des produits considérés que ceux-ci provenaient de Calvi, de sorte que dit terme devait être considéré comme une indication de provenance desdits produits. Le signe litigieux ne peut en effet pas être considéré comme une indication de provenance, mais comme un nom de fantaisie, dès lors qu'il n'est pas descriptif et n'est pas à même de créer une association d'idées avec Calvi (Corse).

8.

Reste à examiner si le terme "Calvi" doit rester à la libre disposition de tous les concurrents intervenant sur le marché. Dans l'arrêt Yukon (ATF 128 III 454), le Tribunal fédéral a précisé que ce n'est pas 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 (consid. 2.1). Comme le souligne MEIER (op. cit., p. 69), le contexte économique dans lequel le signe en cause est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un rôle important. Ainsi, dans l'examen du besoin de libre disponibilité, il faut tenir compte non seulement des circonstances existant lors de l'examen du signe, mais également des développements à venir (MARBACH, op. cit., p. 35 ; ATF 128 III 454 ; sic! 2004 216 consid. 9).

Il appert des recherches effectuées dans le cadre de l'instruction que Calvi (Corse) est une petite ville d'environ 5'000 habitants pour 31 $km^{2,}$, dont le tourisme représente le 70% de l'activité et qui est essentiellement connue pour sa citadelle, son port de plaisance et ses plages. En outre, la Corse n'a jamais eu de vocation industrielle et ses caractéristiques géographiques (île et relief montagneux) entravent la formation de marchés de taille critique permettant aux entreprises industrielles de bénéficier d'économies d'échelle. De fait, les industries importantes de biens d'équipement (comprenant notamment la métallurgie et la transformation des métaux) ne sont pas nombreuses en Corse, dès lors que, au 1er janvier 2004, 23 entreprises comptaient

de 10 à 49 employés et seule une entreprise comptait 50 employés et plus. Ainsi, les caractéristiques géographiques de la Corse, et dès lors celles de Calvi, n'étant pas susceptibles de changer, l'on peut exclure que le nom de Calvi puisse ou pourra être associé avec la provenance géographique des produits désignés.

9.
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 et l'Institut fédéral doit être chargé de procéder à l'enregistrement de la marque suisse nº 54466/2006 "Calvi (fig.)" pour tous les produits revendiqués de la classe 6.

10.
Dans son recours, X._____ S.p.A. demande subsidiairement la prise en compte des enregistrements communautaire n° 3 261 794 et international n° 824 959 comme indice du caractère enregistrable de la marque incriminée et, plus subsidiairement encore, l'enregistrement de la marque litigieuse au titre de la clause telle quelle de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04).

Dès lors que le recours doit être admis pour les motifs exposés ci-dessus, point n'est besoin d'examiner plus avant ces questions qui peuvent être laissées ouvertes.

11.

11.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).

La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui rembourser l'avance de frais de Fr. 3'000.- qu'elle a versée le 27 septembre 2007.

11.2 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 et art. 7 ss FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF).

En l'espèce, la recourante n'a pas présenté de note de frais. Dans son recours, elle a toutefois conclu à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour un montant estimé à Fr. 2'500.-. Ainsi, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et de la conclusion précitée de la recourante, les dépens sont fixés à Fr. 2'500.- (TVA comprise) et mis à la charge de l'Institut fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, la décision attaquée du 23 août 2007 est annulée et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est invité à procéder à l'enregistrement de la marque suisse n° 54466/2006 Calvi (fig.) pour tous les produits revendiqués de la classe 6.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
L'avance sur les frais présumés de la procédure de Fr. 3'000.- sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Une somme de Fr. 2'500.- (TVA comprise), mise à la charge de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, est allouée à la recourante à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

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

Le Président du collège : La Greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

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 du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition : 13 novembre 2008