Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7403/2006
{T 0/2}

Arrêt du 16 août 2007

Composition : Bernard Maitre (président de cour), David Aschmann et Vera Marantelli, juges;
Olivier Veluz, greffier.

R._____ SA,
représentée par R._____,

recourante,

contre

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

autorité inférieure,

concernant
le rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 2329/2004 ENGINEERED FOR MEN.

Faits :

A. Le 1er juillet 2004, R._____ SA (ci-après : la recourante) a adressé à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande d'enregistrement de la marque verbale

ENGINEERED FOR MEN

pour les produits suivants de la classe 14 : boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie.

En date du 17 août 2004, l'IPI a émis une objection à l'encontre de l'enregistrement du signe "ENGINEERED FOR MEN" pour les montres, les chronomètres et les pendules.

Par écritures du 15 octobre 2004, la recourante a contesté la position de l'IPI et a invité ce dernier à enregistrer le signe "ENGINEERED FOR MEN" pour tous les produits en cause.

Le 23 novembre 2004, l'IPI a maintenu son intention de rejeter l'enregistrement du signe en cause pour les montres, les chronomètres et les pendules.

Par courrier du 25 mai 2005, la recourante a déclaré maintenir sa position.

B. Le 4 mai 2006, l'IPI a accepté l'enregistrement de la marque "ENGINEERED FOR MEN" pour les produits suivants : boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendules, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie (classe 14). En revanche, il a refusé l'enregistrement de ladite marque pour les montres et les chronomètres de la même classe.

Procédant de prime abord à un examen des composants de la marque litigieuse, l'autorité inférieure a jugé que celle-ci signifiait "réalisé (sur plans d'ingénieur), conçu pour les hommes". Elle a également estimé que le public suisse possédait des connaissances d'anglais couvrant au moins le vocabulaire de base, le terme "ENGINEERED FOR MEN" faisant précisément partie de ce vocabulaire. Dans ce contexte, le consommateur des produits en cause appréhenderait le signe litigieux dans son ensemble comme une désignation qualitative et directement descriptive du cercle des destinataires, soit des produits spécialement conçus pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques d'une clientèle masculine, étant entendu que lesdits produits pouvaient être conçus et réalisés (sur plans d'ingénieur) pour les hommes. La désignation "ENGINEERED FOR MEN"

revêtirait ainsi un caractère descriptif et publicitaire et devrait demeurer à la libre disposition du marché en relation avec les produits objectés.

Enfin, en réponse au grief d'inégalité de traitement de la recourante en référence à l'enregistrement antérieur CH 492'044 "THE ENGINEERS OF LUXURY", l'IPI juge qu'il ne saurait en être tiré un droit à l'enregistrement du signe "ENGINEERED FOR MEN", motif pris que cet enregistrement ne présente pas une situation semblable justifiant un traitement identique.

C. Par mémoire du 7 juin 2006, R._____ SA recourt contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la Commission de recours) en concluant à son annulation et à l'enregistrement de la marque "ENGINEERED FOR MEN" pour les produits de la classe 14 montres et chronomètres.

Selon la recourante, il est contestable que le consommateur moyen établira immédiatement, sans réflexion ni effort d'imagination, le lien entre le signe "ENGINEERED FOR MEN" et les propriétés des marchandises désignées. Dans son acception principale, l'élément "engineered" serait utilisé dans un contexte d'activité se rapportant à l'organisation et aurait également un sens péjoratif (machiner, manigancer, soit utilisé dans un contexte de manipulation, de complot); il ne donnerait ainsi aucun indice particulier sur les propriétés des montres et des chronomètres. Dans un autre sens, "engineered" signifierait construit en qualité d'ingénieur. Aux yeux de la recourante, l'ingénierie n'est pas liée à l'horlogerie, mais à la construction. En matière de création de montres, les termes idoines seraient plutôt "designed", "made" ou "manufactured". "Enginereed" n'aurait ainsi aucun lien avec les produits en cause.

La recourante ajoute que, dans son ensemble, le signe "ENGINEERED FOR MEN" n'a aucune signification particulière avec les montres et les chronomètres, ce qui le rend distinctif. L'élément "for men", qui appartient au domaine public, ne modifierait en aucune manière cette impression d'ensemble.

A supposer qu'un lien devait être fait entre le signe "ENGINEERED FOR MEN" et les produits objectés, ce lien ne serait pas manifeste. Une telle association d'idées ne serait possible qu'à la condition d'un effort d'imagination particulier; il n'existerait aucun rapport étroit entre le signe et les marchandises auxquelles il se réfère qui permettrait de conclure à son caractère descriptif.

Comme le terme "engineered", pris individuellement, n'est pas employé couramment dans l'industrie horlogère et qu'il en va de même pour le signe litigieux dans son ensemble, la recourante soutient que ce signe ne justifie pas un besoin absolu de disponibilité. Bien au contraire, il s'agirait d'une marque distinctive digne de protection qui serait perçue par le

consommateur moyen comme une pure désignation de fantaisie.

Enfin, la décision de l'IPI serait d'autant plus contestable que les produits pour lesquels l'enregistrement de ladite marque a été accepté peuvent également requérir une technicité accrue et être destinés à un public masculin.

D. Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 3 août 2006. Se référant à la motivation de sa décision, il a renoncé à présenter des remarques et observations éventuelles.

E. Par courrier du 15 novembre 2006, la Commission de recours a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence à compter du 1er janvier 2007.

Par courrier du 24 janvier 2007, la Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours, a désigné les membres du collège appelé à statuer et a imparti un délai à la recourante afin de faire savoir si elle entendait faire usage de son droit à des débats publics. La recourante n'ayant pas répondu, elle a renoncé à demander de tels débats.

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 (ATF 132 I 140 consid. 1.1; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).

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

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 LTAF). Selon l'art. 33 let. d LTAF, les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont suscep-

tibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Elle émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée qui est administrativement rattachée à l'administration fédérale (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], en relation avec les art. 6 al. 1 let. f et 8 ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a, b et 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. L'IPI a enregistré la marque "ENGINEERED FOR MEN" pour les boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, pendules, bracelets de montres, boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie (produits de la classe 14; chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée). En revanche, il a refusé l'enregistrement de la marque litigieuse pour les montres et les chronomètres de la classe 14.

La recourante conclut à l'enregistrement du signe "ENGINEERED FOR MEN" pour les montres et les chronomètres. Ainsi donc, la décision querellée est entrée en force de chose jugée pour les autres produits de la classe 14.

3. La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les 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 et des indications de provenance [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).

Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, les signes libres (ATF 130 III 113), les indications de provenance géographique (ATF 128 III 454), les signes banals, qui, en raison du manque d'originalité, ne demeurent pas dans l'esprit du consommateur (ATF 131 III 121, ATF 129 III 514), ainsi que les indications descriptives, soit les références aux particularités et aux propriétés du produit (ATF 131 III 121; 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, art. 2 LPM n. marg. 5; CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad. art. 2 LPM).

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; 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).

En l'espèce, l'IPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque "ENGINEERED FOR MEN" au motif qu'il s'agit d'un signe descriptif au regard de deux produits de la classe 14 : les montres et les chronomètres.

4.

4.1 Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public (ATF 127 III 160 consid. 2b/aa *Securitas*, ATF 118 II 181 consid. 3b *Duo*, ATF 100 Ib 250 consid. 1 *Sibel*; sic! 2005 467 consid. 6 et la réf. cit. *Boysworld*). Les qualificatifs de nature publicitaire tombent en particulier dans cette catégorie (sic! 1998 397 consid. 1 *Avantgarde*; MARBACH, op. cit., p. 41; AUGUST ROSENKRANZ, Handbuch über die Markeneintragung, 2ème éd., Zurich 1995, n. 103 et 108).

Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère de-

scriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de raisonnement (ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece*, ATF 128 III 454 consid. 2.1 *Yukon*, ATF 127 III 160 consid. 2b/aa *Securitas*, ATF 120 II 144 consid. 3b/aa et les réf. citées *Yeni Raki*, ATF 116 II 609 consid. 3 *Fioretto*, ATF 114 II 371 consid. 2 *alta tensione*; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 103; DAVID, op. cit., art. 2 LPM n. marg. 6). Ne doit cependant pas être attribué au domaine public tout signe qui est compréhensible d'une quelconque manière, mais seulement celui qui appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu'il est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services ou pour décrire leurs caractéristiques (KAMEN TROLLER, op. cit., p. 102 s.). Il faut se fonder sur la compréhension de l'acheteur moyen auquel s'adressent les produits ou les services concernés (MEIER, op. cit., p. 73 et la réf. citée). Peut dès lors être enregistré, faute d'appartenir au domaine public, un signe qui ne constitue pas, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés (ATF 131 III 127 consid. 4.1 *Smarties*).

4.2 Si une marque provoque uniquement de simples associations d'idées ou contient des sous-entendus qui ne font que vaguement allusion à la marchandise ou au service concerné, elle ne relève pas du domaine public (TROLLER, op. cit., p. 103).

Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans une seule région linguistique de Suisse (ATF 128 III 447 consid. 1.5 *Premiere*, ATF 127 III 160 consid. 2b/aa i. f. *Securitas*). Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public de notre pays (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.439/2006 du 4 avril 2007 consid. 5.1 *Eurojobs*; ATF 129 III 225 consid. 5.1 et la réf. cit. *Masterpiece*; Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7406/2006 du 1er juin 2007 consid. 3.1.1 *American Beauty*).

4.3 L'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage (sic! 2005 659 consid. 2 *Globalepost*, sic! 2005 284 consid. 3 *Teleweb*, sic! 2005 283 consid. 3 *Microballs*). Cette dernière résulte de la combinaison des divers éléments qui constituent la marque, tel que le degré du caractère descriptif des éléments verbaux. Il s'agit de mesurer l'influence de chaque élément constitutif sur l'impression générale produite.

5. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le signe "ENGINEERED FOR MEN" est descriptif des qualités, des caractéristiques et des destinataires des montres et des chronomètres pour lesquels la recourante avait demandé sa protection à titre de marque. Selon ladite autorité, le sens du signe litigieux signifie, dans son ensemble, "conçu, réalisé sur

plans d'ingénieur pour les hommes". En particulier, elle a jugé que ce signe faisait partie du vocabulaire de base anglais et que la proximité avec le français rendait le mot "engineered" directement compréhensible pour une grande majorité des consommateurs. Elle a ajouté, à titre d'exemple, que le mot "engineering" figurait dans le dictionnaire "Le Petit Robert" et que le terme français "ingénierie" était extrêmement proche au niveau phonétique. Attendu que, pour ces motifs, ce signe appartenait au domaine public, l'IPI a rejeté son enregistrement.

Pour sa part, la recourante estime que le signe "ENGINEERED FOR MEN" n'est pas immédiatement associé aux propriétés des produits revendiqués dans sa demande d'enregistrement et qu'il ne s'agit pas d'une dénomination usuelle dans l'horlogerie justifiant un besoin absolu de disponibilité. L'élément "engineered" aurait différentes significations qui ne sont pas liées à l'horlogerie et serait perçu par le public comme étant un terme ayant une connotation avec le domaine de l'ingénierie, de la construction. Ce ne serait dès lors qu'au terme d'un effort intellectuel particulier que le consommateur moyen pourrait comprendre "ENGINEERED FOR MEN" dans son acception "conçu, réalisé sur plans d'ingénieur pour les hommes". Il serait ainsi arbitraire de refuser l'enregistrement de ce signe pour les montres et les chronomètres.

Il convient donc d'examiner le sens du signe litigieux (consid. 5.1), avant de traiter le rapport entre ce signe et les montres et les chronomètres (consid. 5.2).

5.1 Le signe "ENGINEERED FOR MEN" se compose de deux éléments : "engineered" et "for men".

L'élément "engineered" est le participe passé du verbe "to engineer". Ce verbe signifie, dans une première acception, machiner ou manigancer et, dans une seconde acception, construire en qualité d'ingénieur (Harrap's shorter, Dictionnaire Anglais-Français / Français-Anglais, 7ème éd., Edimbourg 2004). Le terme "engineered" exprime l'idée de travail d'ingénierie (par ex. "the bridge has been superbly engineered"; ibidem). Appartiennent à la même racine "engineer", qui désigne l'ingénieur, et "engineering", qui se rapporte à la technique ou la science de l'ingénieur. Ce dernier terme est d'ailleurs passé dans la langue française en 1949 (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2007). Introduit en 1973, le terme ingénierie a été proposé pour remplacer l'anglicisme "engineering" (Dictionnaire le Grand Robert de la langue française, éd. électronique, Paris 2005); il désigne l'étude globale d'un projet industriel sous tous ses aspects, coordonnant les études particulières des spécialistes; il a ensuite trait à une discipline d'applications scientifiques correspondant à un domaine de connaissance en science pure (p. ex ingénierie de l'atome, ingénierie génétique); enfin, en informatique, il se rapporte au métier qui consiste à concevoir et à réaliser des systèmes informatiques répondant à des be-

soins spécifiques.

Dans la langue allemande, "to engineer" se traduit par "bauen", "anlegen", "konstruiren", "errichten" en tant que verbe transitif, et "als Ingenieur tätig sein" comme verbe intransitif (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005). On trouve également "das Engineering" dans les dictionnaires Duden et Wahrig avec une large définition : "für Ingenieurwesen, Maschinenbau, Technik" (WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, Munich 2002, p. 413; DUDEN, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, Munich 1993, vol. 2, p. 910).

Phonétiquement proche dans la langue française des mots ingénieur, ingénierie et engineering, le terme "engineered" appartient donc au vocabulaire de base que le consommateur connaît. Ce mot est d'autant plus reconnaissable et compréhensible par chacun que le terme anglais "engineering" est passé, sous forme d'anglicisme, non seulement dans le vocabulaire français mais également dans le vocabulaire allemand. Le consommateur moyen comprendra dès lors "engineered" dans son sens technique "conçu, réalisé par un ingénieur ou sur plans d'ingénieur"; il s'agit de son sens commun. En outre, le mot "engineered" évoque pour le consommateur moyen francophone et alémanique non seulement l'idée de "conçu ou réalisé par un ingénieur", mais également un produit en tant que résultat, fruit d'une technique réalisé par un ingénieur.

En revanche, comprendre le verbe "to engineer" dans son acception "machiner ou manigancer" nécessite des connaissances anglophones plus approfondies; dans cette acception, "engineered" ne paraît pas appartenir au langage courant.

Le sens à donner à l'élément "for men" du signe litigieux n'est en l'espèce pas contesté. Cette expression, qui figure sur un grand nombre de produits (tels que, par ex., Nivea for men, Sanex for men, Veet for men, Azzaro Visit for men ou Burberry of London for men), appartient assurément au vocabulaire de base anglais et est incontestablement connue par le consommateur moyen.

Au vu de ce qui précède, force est donc de conclure, avec l'autorité inférieure, que le signe "ENGINEERED FOR MEN", qui appartient au vocabulaire de base anglais et qui est largement connu du public, sera compris et interprété sans difficulté par le consommateur moyen comme voulant dire "réalisé, conçu sur plans d'ingénieur ou par un ingénieur pour les hommes".

5.2 Selon l'autorité inférieure, le terme "engineered" est couramment utilisé pour désigner le processus de fabrication des montres, ainsi que le démontrent les 129 occurrences générées par la désignation "engineered watches" sur le moteur de recherches Google (www.google.ch). Le rapport

entre ce terme et les montres et les chronomètres serait d'autant plus étroit que l'horlogerie est un domaine de haute technicité. "Engineered" serait donc utilisé de façon correcte et non-inattendue dans son sens "réalisé, conçu sur plans d'ingénieur". Comme le démontreraient les 150'000 occurrences générées par la combinaison "watches for men" sur Google, des montres seraient spécialement conçues pour un public exclusivement masculin et se distingueraient par leur taille, leur design, leurs caractéristiques techniques ou encore leur résistance supérieure. L'IPI considère donc que le signe litigieux sera appréhendé dans son ensemble comme une désignation qualitative et directement descriptive du cercle de consommateurs des produits en cause, c'est-à-dire des produits qui seraient spécialement conçus pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques d'une clientèle masculine. Ce signe serait donc dépourvu d'une particularité individuelle qui permettrait au public de l'individualiser et d'établir un renvoi avec une entreprise déterminée.

Pour sa part, la recourante affirme que l'élément "engineered" ne donne aucune indication particulière sur les propriétés des produits dont il est question. Le verbe "to engineer" serait généralement associé à l'ingénierie et à la construction et ne serait pas utilisé en milieu horloger. En revanche, "to design" ("designed"), "to make" ("made") et "to manufacture" ("manufactured") seraient des termes habituellement liés à l'activité horlogère. La recourante soutient que les recherches effectuées par l'autorité inférieure sur le moteur de recherches Google ne sont pas objectives, car elles permettent d'établir, a priori, une relation entre "engineered" et "watches" qui n'existe pas en réalité. L'ajout de l'élément "for men" ne modifierait en aucune manière le caractère non-descriptif du signe litigieux, car, dans son ensemble, ce dernier n'aurait aucune signification particulière en relation avec les montres et les chronomètres, ce qui le rendrait distinctif. A supposer qu'un lien soit établi entre l'horlogerie et le signe litigieux, la recourante relève qu'un rapport étroit entre ce signe et les montres et les chronomètres fait en l'espèce défaut, le consommateur moyen devant faire un effort d'imagination particulier pour établir une relation entre ces produits et le signe "ENGINEERED FOR MEN". Par ailleurs, le terme "engineered" et le signe litigieux dans son ensemble n'étant pas couramment utilisés dans le milieu horloger, "ENGINEERED FOR MEN" ne justifierait pas un besoin absolu de disponibilité. Bien au contraire, il serait perçu par le consommateur moyen comme une pure désignation de fantaisie se référant à une entreprise particulière. Enfin, la recourante relève que la distinction des montres et des chronomètres des autres produits revendiqués de la classe 14 opérée dans la décision querellée n'est pas pertinente; ces produits peuvent également être exclusivement destinés à un public masculin et requérir un niveau de technicité accru.

5.2.1 L'examen des pièces jointes au dossier de l'autorité inférieure permet de relever que les recherches effectuées sur Google par cette dernière ont généré, au niveau national, 129 occurrences en rapport avec l'expression

"engineered watches". Pour la plupart des sites Internet mis en évidence, cette expression est utilisée pour exprimer le processus de fabrication de montres.

Quant aux recherches effectuées également sur Google par la recourante, celles-ci permettent notamment de relever que le terme "engineered" est présent sur 359'000 sites Internet suisses, dans la majorité des cas en relation avec la biotechnologie (par ex. : "engineered cells", "engineered cartilage", "genetically engineered crops", "bio-engineered rice" ou "engineered protein"), que les termes "to design" et "designed" sont parfois utilisés en rapport avec l'horlogerie et que les mots issus des verbes "to manufacture" et "to make" le sont plus régulièrement.

Le Tribunal de céans a effectué des recherches complémentaires à celles évoquées ci-dessus. Il en ressort que les mots "engineered" et "watches" sont utilisés simultanément sur 1,1 millions de sites Internet de toute origine confondue, dont sur 768 sites suisses; que "watches" est également utilisé 1,32 millions de fois, 25'100 fois au niveau suisse, avec le mot "manufactured", et 17,7 millions de fois, 41'100 fois en Suisse, avec le terme "designed". De plus, "engineered" est compris dans 34,9 millions de sites Internet de tout pays confondu. Enfin, il ressort des résultats générés par le champs de recherche "engineered" + "montres" que l'élément "engineered" est essentiellement associé, en Suisse, aux montres Ferrari ("Ferrari engineered by Officine Panerai"; voir également www.panerai.com), signifiant, dans le cas d'espèce, en rapport avec une montre de la marque au cheval cabré, "Ferrari réalisée sur plans d'ingénieur par Officine Panerai", et est mentionné dans un slogan publicitaire ("Passion. Engineered, mastering time and speed") pour mettre en valeur la montre "A._____" de I._____, filiale de la recourante.

5.2.2 Il résulte de ce qui précède que les recherches effectuées par la recourante ont été réalisées à l'aide d'un champs de recherche composé d'un seul mot. Dans ces circonstances, un masse importante de résultats laisse apparaître que "engineered", mais aussi "designed", ne sont pas des mots systématiquement, voire rarissimement pour le premier cité, mis en relation avec l'horlogerie, au contraire du mot "manufactured" qui paraît comme plus spécifique à cette activité industrielle. Toutefois, en raison du choix par la recourante d'un terme unique dans son champs de recherche, les résultats obtenus sont trop vagues et aléatoires pour prouver que "engineered" est une notion n'ayant aucun rapport avec une montre. Quant aux résultats obtenus par l'autorité inférieure, ceux-ci ne peuvent attester du contraire, motif pris qu'ils sont générés par le champs de recherche restrictif formé par l'expression "engineered watches". Dès lors, les résultats obtenus tant par la recourante que par l'autorité inférieure au terme de leurs investigations respectives sur Google ne sont pas suffisamment étayés et concluants pour prouver ou nier un lien entre l'ingénierie et l'horlogerie.

En revanche, les recherches effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours mettent en évidence les sites Internet dans lesquels les mots "engineered" et "watches" sont utilisés simultanément. Recoupés aux recherches proposées par l'autorité inférieure et complémentaires à celles effectuées par la recourante, les résultats de ces recherches permettent d'établir qu'il existe un faisceau d'indices important selon lequel le terme "engineered" est utilisé par l'industrie horlogère, tant en Suisse qu'à l'étranger, pour exprimer la fabrication de montres ou de composants de montre.

5.2.3 Selon la jurisprudence, la combinaison insolite d'éléments en soi connus peut être descriptive, lorsque l'expression qui en résulte est comprise par les milieux concernés comme une énonciation relative aux caractéristiques de produits ou de services (sic! 2000 703 consid. 4 *M Power*). Même des expressions nouvelles, jusqu'ici inédites, non usuelles du point de vue de la langue ou formées en violation des règles grammaticales ou syntaxiques peuvent être descriptives, quand elles sont comprises par les milieux concernés comme des affirmations relatives aux propriétés de biens et de services selon l'usage ou les règles de formation de la langue (sic! 2000 796 consid. 6 *Multiprobe*, sic! 2001 28 consid. 4 *Levante*; DAVID, op. cit., art. 2 LPM n. marg. 10).

En l'espèce, il importe finalement donc peu de savoir si le terme "engineered" est utilisé par l'industrie horlogère pour exprimer un processus de fabrication, hormis pour déterminer si le signe litigieux a un éventuel caractère publicitaire (cf. infra consid. 5.2.4). La perception et la compréhension du signe "ENGINEERED FOR MEN" par les consommateurs de base sont en revanche déterminantes pour apprécier s'il appartient au domaine public, au motif qu'il est descriptif.

Certes, tous les produits de la classe internationale 14 nécessitent une ingénierie pour leur fabrication. Il est en effet indispensable de mettre au point des plans et processus techniques de fabrication pour réaliser de tels produits. Il existe cependant une différence essentielle entre les montres et les chronomètres et les autres produits de la classe 14 : contrairement à ces produits inanimés, la montre ou le chronomètre, en tant que "horloge portative", incorpore des mécanismes (ébauche, ressort, échappement, balancier, spiral) ou des composants électroniques, parfois d'un très haut degré de technicité. A cet égard, il convient de souligner qu'il existe précisément une formation d'ingénieur axée sur l'horlogerie notamment à la Haute Ecole Arc Ingénierie (voir le site Internet de l'école www.he-arc.ch), de sorte qu'on ne peut nier aujourd'hui qu'il existe, entre l'horlogerie et l'ingénierie, un certain lien que le consommateur est amené à faire. Il y a donc un rapport direct et évident entre la montre et le chronomètre et le terme "engineered" en ce sens que celui-ci se rapporte tant au produit lui-même qu'au processus de fabrication.

5.2.4 Il est vrai que le terme "engineered" n'est pas univoque. Cependant, selon la jurisprudence, en présence d'un signe à sens multiples, il suffit que l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une des caractéristiques du produit concerné pour que son enregistrement soit refusé (sic! 2003 495 consid. 7 *Royal Confort*). En l'occurrence, on doit bien admettre que les acceptions du terme "engineered" créent une association d'idées directe entre le sens commun, soit l'aspect technique d'une chose, et les produits horlogers qui incorporent des mécanismes parfois complexes et hautement techniques portés par le consommateur. Associé à l'élément "for men", le mot "engineered" voit sa signification de surcroît précisée. Il est en effet improbable d'imaginer qu'un produit issu de la construction, tel qu'un pont ou un immeuble, soit exclusivement conçu pour la gente masculine. L'image d'un produit technique de taille réduite que suscite le mot "engineered" associé à "for men" est dès lors renforcée. Le consommateur percevra donc directement le lien entre le sens commun du terme "engineered" et les montres et les chronomètres et mettra ainsi en relation les produits précités avec le travail de l'ingénieur. Cet aspect du travail de l'ingénieur est d'autant plus accentué par le fait que le terme "engineered" est, comme nous venons de le voir (voir consid. 5.1), le participe passé du verbe "to engineer" dont le consommateur est à même de percevoir la signification. C'est dire qu'il attribuera immanquablement aux montres et aux chronomètres les caractéristiques propres à l'ingénierie au sens commun du terme. Rien ne permet donc de s'écarter de l'appréciation de l'IPI selon laquelle il existe un lien étroit entre l'horlogerie, industrie hautement technique, et l'ingénierie. Souligner cette activité créatrice de l'ingénieur à l'aide d'une désignation la suggérant exprime dès lors de toute évidence certaines caractéristiques de tels produits (voir dans le même sens : sic! 2007 269 consid. 3 *Royal*, sic! 2005 19 consid. 8 *Gelactiv*, sic! 2003 495 consid. 3 *Royal Confort*, sic! 2003 426 consid. 4 et 5 *Masterpiece*, sic! 1998 348 consid. 2 *Avantgarde*; ATF 78 II 457 consid. 3 *Extra* et *Exactus*; la casuistique présentée in : DAVID, op. cit., art. 2 LPM n. marg. 13, en particulier dans les domaines techniques et scientifiques PMMBI 18/1979 I 55 *Biocerne*, sic! 1997 558 *Eco-Speeder*, PMMBI 8/1969 147 *Hydroformer*, SMI 1995 305 *Loadleveler*, PMMBI 18/1979 I 56 *Makroblend*, PMMBI 17/1978 I 69 *Spektromelt* et sic! 1997 563 *U-Modul*, et n. marg. 19, en particulier PMMBI 33/1994 I 43 *Mastertherm*).

5.2.5 Quant à l'expression "FOR MEN", le Tribunal de céans se rallie en tous points à l'argumentation de l'Institut. Certaines montres et certains chronomètres sont en effet spécialement conçus pour les hommes dans le but de répondre au mieux à leurs exigences (voir, par exemple, la Collection Homme de Certina [www.certina.com], les montres pour hommes de Swatch [www.swatch.com], la Gents' Collection d'Omega [www.omega.ch] ou la Collection Homme de Baume et Mercier [www.baume-et-mercier.com]). Il est incontestable que ces produits, ciblés pour des destinataires masculins, se distinguent notamment par leur dimension, leur de-

sign, leur poids, leurs caractéristiques techniques ou encore leur solidité (voir notamment les images des produits présentés sur les sites Internet cités ci-dessus). Il est certes avéré que certaines femmes portent des montres masculines au même titre que des parfums, des chaussures ou d'autres produits masculins, de même qu'aujourd'hui, les produits horlogers destinés aux femmes ressemblent, sur les plans visuels et esthétiques, de plus en plus à ceux destinés aux hommes. Il n'en demeure pas moins que de tels biens sont avant tout conçus pour un public déterminé, nonobstant les goûts masculins de certaines consommatrices, et que, dans son ensemble, le signe "ENGINEERED FOR MEN", qui manque d'originalité, suggérera, dans l'esprit du consommateur cible de montres et de chronomètres, que ces derniers sont le fruit du travail d'ingénieurs et sont conçus pour répondre aux exigences techniques et esthétiques d'un public cible masculin (voir dans le même sens sic! 2005 467 consid. 6 *Boysworld*, sic! 1997 159 *Elle*). Ainsi, au contraire de ce que soutient la recourante, le consommateur ne pourra percevoir ledit signe comme une désignation de fantaisie.

5.2.6 Il ressort de ce qui précède que c'est avec raison que l'IPI a distingué les montres et les chronomètres des autres produits de la classe 14. L'on doit également rejoindre l'appréciation de l'autorité inférieure s'agissant du caractère descriptif du signe "ENGINEERED FOR MEN". En effet, cette désignation décrit directement les qualités et le cercle des destinataires des montres et des chronomètres. Elle ne possède aucun élément qui la rend suffisamment originale, fantaisiste et donc distinctive. Dès lors que ce signe est utilisé dans le milieu horloger, décrit un concept de fabrication de montres et de chronomètres pour hommes ainsi que les qualités de ces produits, il consiste en une désignation de nature générale qui doit demeurer à la libre disposition du marché et appartient au domaine public.

6. Enfin, l'autorité inférieure a également considéré que le signe "ENGINEERED FOR MEN" consistait en une expression générale de nature publicitaire.

Pour sa part, la recourante ne s'est pas prononcée sur ce point.

Au vu du dossier, rien ne permet de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. Dans la mesure où le signe "ENGINEERED FOR MEN" est descriptif des qualités et des destinataires d'un produit, mais également d'un concept de produit, et est utilisé par l'industrie horlogère pour exprimer le processus de fabrication d'une montre, ce signe peut aussi être employé comme slogan publicitaire et doit donc rester à la libre disposition de chacun (voir sur le caractère publicitaire d'un signe : sic! 2007 180 consid. 5 *Enjoy*, sic! 2003 802 consid. 5 *We keep our promises*, sic! 1998 397 consid. 2 *Avantgarde*). La nature même des montres et des chronomètres accentue de surcroît le caractère publicitaire du signe litigieux. En effet, tout fabricant de montre doit pouvoir être libre de vanter ses produits com-

me étant les fruits d'une haute technicité réalisés par un ingénieur pour satisfaire aux exigences et aux attentes des hommes (voir dans le même sens sic! 1997 161 consid. 1 *Bienfait total*). Il n'est au demeurant pas inutile de répéter que, comme relevé ci-dessus, un slogan publicitaire incorporant le mot "engineered" est utilisé pour mettre en valeur la montre "A._____" de I._____ ("Passion. Engineered, mastering time and speed").

7. Au vu de tout ce qui précède, le recours interjeté par R._____ SA, mal fondé, est rejeté et la décision de l'IPI du 4 mai 2006 confirmée.

7.1 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 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement de Fr. 50'000.-- à Fr. 100'000.-- (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.3 et les références doctrinales citées).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. La valeur litigieuse du présent recours peut être estimée à Fr. 50'000.-- au minimum. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 2'500.--, doivent être mis à la charge de la recourante. Ils seront intégralement prélevés sur l'avance de frais versée par cette dernière.

7.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté; partant, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 4 mai 2006 est confirmée.

2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 2'500.-- sont mis à la charge de la recourante; ils seront intégralement prélevés sur l'avance de frais versée par cette dernière.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

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

Indication des voies de droit

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

Le président : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Date d'expédition : 22 août 2007