Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-915/2009
{T 1/2}

Arrêt du 26 novembre 2009

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd, Vera Marantelli, juges,
Fabienne Masson, greffière.

Parties

Philip Morris Products S.A.,
représentée par Bovard SA Ingénieurs-conseils ASCPI,
recourante,

contre

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

Objet

Demande d'enregistrement de la marque suisse
n° 57831/2007 VIRGINIA SLIMS NO. 602.

Faits :

A.

A.a Le 20 juillet 2007, la société Philip Morris Products S.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 verbale "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour les produits suivants de la classe 34 :

Tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ; succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes.

A.b Par courrier du 24 juillet 2007, l'IPI a refusé d'admettre le signe précité. S'agissant des produits à base de tabac, il a proposé, pour éviter un risque de tromperie quant à la qualité du tabac, de les limiter de la façon suivante : "tous les produits du tabac précités contenant principalement du tabac virginie". D'autre part, il a retenu, pour les produits non composés de tabac, que l'indication "Virginia" serait comprise comme un renvoi à leur provenance géographique ; également en raison d'un risque de tromperie, il a alors proposé une limitation aux produits en provenance des Etats-Unis d'Amérique.

A.c Par pli du 4 janvier 2008, la requérante a approuvé la suggestion de l'IPI quant à l'adjonction de "tous les produits du tabac précités contenant principalement du tabac virginie" pour les produits à base de tabac, précisant toutefois que le terme utilisé dans la branche est "virginia". Elle a en revanche contesté la limitation à la provenance des Etats-Unis proposée par l'Institut fédéral pour les autres produits et l'a invité à revenir sur sa décision. Elle s'est par ailleurs fondée sur divers enregistrements antérieurs similaires dont elle est titulaire pour revendiquer un droit à la protection de sa bonne foi.

A.d Le 13 février 2008, l'IPI a pris note de l'accord de la requérante quant à l'adjonction de "tous les produits du tabac précités contenant principalement du tabac virginie" pour les produits à base de tabac ; il a ajouté que, malgré le fait que le Petit Robert cite "virginie" et non

"virginia" en référence au type de tabac, il ne s'oppose pas à ce que soit préféré le terme "virginia". Pour le reste, il a maintenu son refus d'enregistrer le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" au registre suisse des marques pour les produits revendiqués qui ne sont pas à base de tabac.

A.e Le 16 juin 2008, la requérante a maintenu et complété l'argumentation développée dans sa lettre du 4 janvier 2008 selon laquelle la désignation "Virginia" n'est pas susceptible d'induire le consommateur en erreur.

B.
Par décision du 12 janvier 2009, l'Institut fédéral a accepté la demande d'enregistrement du signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour tous les produits de la classe 34 à base de tabac, à savoir "tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ; tous les produits à base de tabac précités contenant principalement du tabac virginia". Elle a en revanche rejeté la demande d'enregistrement dudit signe pour tous les produits de la classe 34 qui ne sont pas à base de tabac, soit "succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes".

Dit institut a relevé que le signe litigieux contient l'élément verbal "Virginia", lequel désigne un Etat de l'est des Etats-Unis. Il a mentionné la Tobacco Encyclopedia de Ernst Voges, le Brockhaus 2005-07 ainsi que Le Petit Robert et a relevé que la production et le traitement du tabac constituent encore aujourd'hui les secteurs agricole et industriel dominants de la Virginie qui a donné son nom à l'une des variétés de tabac les plus répandues dans le monde. Selon lui, le terme "Virginia" est non seulement une indication géographique, mais également une indication générique en matière de tabac. S'agissant de l'indication générique, l'Institut fédéral a admis que tout risque de tromperie pouvait être écarté pour les produits à base de tabac avec la précision selon laquelle ceux-ci contiennent principalement du tabac virginia.

En revanche, le risque de tromperie lié à l'indication géographique "Virginia" persiste selon lui pour les autres produits. Compte tenu de

l'importance de l'Etat de Virginie en relation notamment avec son histoire, le nombre de ses habitants, ses activités, son infrastructure et le tourisme qui s'y est développé, il a considéré que dit Etat est connu des destinataires suisses des produits revendiqués. En outre, il a refusé de considérer le terme "Virginia" comme une référence au tabac du même nom pour des produits qui ne sont pas à base de tabac. Les destinataires en Suisse des produits litigieux pourraient ainsi être trompés dans leurs attentes si la provenance des produits désignés ne devait pas correspondre à une indication contenue dans le signe.

Enfin, s'agissant des enregistrements antérieurs, l'IPI a considéré que les conditions posées pour l'application du principe de la bonne foi n'étaient pas remplies.

C.
Par mémoire du 12 février 2009, mis à la poste le même jour, Philip Morris Products S.A. (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à son annulation, en tant qu'elle concerne le rejet de la demande d'enregistrement pour les produits suivants de la classe 34 : "succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes", et, partant, à l'enregistrement du signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour les produits énumérés ci-dessus, des frais de Fr. 5'000.- devant être mis à la charge de l'IPI.

A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient en premier lieu que le mot "Virginia" n'est pas perçu comme une indication de provenance par rapport aux produits qui ne sont pas à base de tabac. Elle réfute l'importance de la culture et du traitement du tabac en Virginie telle que décrite par l'IPI. Elle considère qu'il appartient à l'autorité d'enregistrement de prouver les motifs absolus d'exclusion ; selon elle, la preuve du caractère d'indication de provenance du terme "Virginia" dans l'esprit du public suisse concerné n'a pas été apportée. Elle allègue que l'on peut légitimement supposer que le consommateur moyen, auquel s'adressent les produits revendiqués, n'a pas des connaissances étendues de la Virginie.

Elle relève d'autre part que le mot "Virginia" désigne non seulement un Etat des Etats-Unis, mais également une variété de tabac très répandue et connue du grand public ; dans la mesure où les articles revendiqués qui ne sont pas à base de tabac sont complémentaires du tabac et des produits du tabac, elle considère que le terme "Virginia" sera alors perçu par le public comme une référence au tabac du même nom et que ce dernier ne s'attendra donc pas à ce que ces objets proviennent des Etats-Unis.

Ensuite, elle rappelle que l'autorité inférieure doit examiner le signe dans son ensemble, soit, en l'espèce, la combinaison des termes "Virginia" et "Slims" qui crée, selon elle, un sens propre qui conduira le public intéressé à associer le mot "Virginia" à une variété de tabac.

La recourante mentionne que le mot "Virginia" est également un prénom féminin que le film du réalisateur Mike Nichols, "*Qui a peur de Virginia Woolf?"*, a contribué à rendre célèbre en Suisse. Elle considère comme vraisemblable qu'une partie du public suisse visé associera ainsi le mot à un prénom féminin, cette hypothèse apparaissant certainement plus plausible que celle consistant à y voir une indication de provenance.

Enfin, elle maintient que l'égalité de traitement doit être garantie et sa bonne foi protégée ; elle avance que l'autorité inférieure n'a fourni aucune raison objective valable qui justifierait un changement de pratique de sa part par rapport à la demande d'enregistrement en cause.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en propose le rejet sous suite de frais et dépens au terme de sa réponse du 19 juin 2009.

A l'appui de ses conclusions, l'Institut fédéral se réfère aux motifs développés dans sa décision du 12 janvier 2009. Pour le surplus, il renvoie à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une marque contenant un nom géographique ou se composant exclusivement d'un nom géographique incite normalement le lecteur à penser que le produit vient de l'endroit indiqué. L'IPI allègue qu'il n'a pas à démontrer que le nom géographique est compris comme une indication de provenance mais doit chercher – à l'aide d'indices – si celui-ci n'est pas perçu comme un renvoi à l'origine géographique des

produits concernés. Il ajoute que, dès lors qu'un lieu de provenance est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y ait effectivement une production au lieu indiqué. Il soutient par ailleurs que l'Etat de Virginie est connu des destinataires suisses des produits revendiqués ; que le mot "Virginia" n'a aucune valeur de symbole qui exclurait d'emblée une indication de provenance ; qu'il n'est pas invraisemblable pour les milieux intéressés de penser que les produits revendiqués de la classe 34 puissent provenir de cet Etat américain ; que la preuve de la perte du caractère trompeur du signe en raison d'un long usage n'a pas été apportée ; que l'on ne peut retenir que "Virginia" serait compris comme une désignation de type ou constituerait une désignation générique pour les produits concernés. L'IPI souligne que le terme "Virginia", comme prénom, n'est en l'espèce pas accompagné d'un élément verbal pouvant amener à penser qu'il serait compris comme un renvoi à une personne. Il en déduit que le mot "Virginia" évoque le plus naturellement à l'esprit des consommateurs l'Etat américain de Virginie. Quant à la combinaison des termes "Virginia" et "Slims", il considère que la recourante n'a pas démontré en quoi elle conduirait le public à associer "Virginia" à une variété de tabac. Il relève en outre que la recourante ne peut faire valoir le droit à l'égalité de traitement sur la base d'un enregistrement antérieur injustifié dont elle est titulaire. Il allègue enfin que le principe de la bonne foi n'offre aucune garantie contre les modifications de la pratique. Il signale enfin que les enregistrements "GOLDEN VIRGINIA" et "PARAMOUNT VIRGINIA BLEND" ne justifient pas un droit à l'égalité de traitement, ces affaires étant trop anciennes.

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).

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 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.

2.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]).

Les signes propres à induire en erreur ne peuvent bénéficier de la protection accordée aux marques et ne peuvent donc pas être inscrits au registre (art. 2 let. c LPM).

In casu, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 57831/2007 "VIRGINIA SLIMS NO. 602" au motif qu'elle était propre à induire en erreur pour les produits revendiqués suivants : "succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes".

2.2 Pour déterminer s'il existe un risque de tromperie, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (voir EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in : sic! 2007 3 ss). C'est en effet l'impression qui peut naître chez le dernier acquéreur du produit (et non chez le spécialiste) qui est décisive. Si la marque n'est trompeuse que pour certains produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, la liste des produits ou services doit être limitée en conséquence (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 94). Selon la jurisprudence, pour qu'un risque de tromperie soit admis, il faut que la marque soit trompeuse pour une part non négligeable des consommateurs (décisions de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 30 août 2005 in : sic! 2006 40 consid. 3 *Würthphoenix [fig.]* et du 7 novembre 2005 in : sic! 2006 275 consid. 3 *Die fünf Tibeter* ; MARBACH, Die Verkehrskreise, p. 5 ; CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 226 ad art. 2).

Selon l'autorité inférieure et la recourante, tous les produits précités à l'exception des briquets et des allumettes semblent en principe s'adresser aux mêmes cercles de destinataires que les produits à base de tabac ; les briquets et les allumettes en revanche s'adresseraient à un éventail plus large de consommateurs, puisque leur usage n'est pas réservé aux seuls fumeurs.

Il est vrai qu'une distinction est possible entre fumeurs et non fumeurs si l'on tient compte du fait que certains produits s'adressent exclusivement aux premiers, alors que d'autres peuvent également viser les seconds (cf. MARBACH, Die Verkehrskreise, p. 10 s. ; PAUL STRÖBELE/FRANZ HACKER, Markenschutzgesetz, 8e éd., Cologne 2005, n° 29 ad § 4) ; il n'en demeure pas moins que c'est au consommateur moyen que s'adressent les produits revendiqués.

2.3 Des signes sont propres à induire en erreur notamment lorsqu'ils font croire à une provenance qui ne correspond pas à la réalité (voir art. 47 al. 3 LPM ; ATF 135 III 416 consid. 2.1 *Calvi*, ATF 132 III 770 consid. 2.1 *Colorado [fig]*, ATF 128 III 454 consid. 2.2 *Yukon*).

Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le lecteur à penser que le produit vient du lieu indiqué. C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L'art. 47 al. 1 LPM définit de manière large la notion de provenance, ce qui signifie que la mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 *Calvi [fig.]* et les réf. cit.).

2.4 La recourante soutient que le terme "Virginia" ne serait pas compris par les destinataires des produits comme une indication de provenance, mais comme référence au prénom féminin ou au tabac du même nom. Elle avance également que le terme "Virginia" serait perçu par une partie des destinataires des produits comme une référence à l'entreprise Philip Morris Products S.A.

Lorsqu'un mot est susceptible de plusieurs significations, il faut chercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N'est alors pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 6 *Lancaster*). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que le mot "Montparnasse" apposé sur des produits relativement luxueux évoquait le quartier parisien de ce nom et non pas la montagne de la mythologie grecque (ATF 117 II 327 consid. 1b).

2.4.1 Selon le Tribunal fédéral, qu'un nom de lieu soit également porté comme nom de famille par des personnes physiques ne lui enlève pas sa signification géographique : la circonstance que l'écrivain américain Jack London soit célèbre n'enlève rien au fait que la mention du mot "London" sur un produit fait immanquablement penser à la capitale de la Grande-Bretagne. Ainsi, s'agissant d'objets métalliques, il a considéré que le mot Calvi ne faisait pas plutôt penser à un nom de famille qu'à la cité corse, même si ce patronyme a défrayé la chronique il y a plusieurs années (ATF 135 III 416 consid. 2.3 *Calvi [fig.]*).

Le signe "Paola" utilisé pour des appareils électroniques a été jugé plus proche du prénom italien que de la petite ville portuaire sise dans le sud de l'Italie (WILLI, op. cit., n° 233 ad art. 2). L'acception du terme "Victoria" en tant que prénom féminin a également été considérée comme prédominante sur la signification géographique pour divers services des classes 35, 36, 42 et 44 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 du 16 mars 2009). En revanche, pour le signe "Madison" en relation avec des services des classes 35 et 36, la dénomination géographique a prévalu sur le prénom (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008).

En l'espèce, le fait que l'écrivain anglais Virginia Woolf soit célèbre n'enlève rien au fait que la mention du mot "Virginia" sur un produit plutôt réservé aux fumeurs fait penser à l'Etat de Virginie.

La recourante prétend que le film "*Qui a peur de Virginia Woolf?*" de Mike Nichols a contribué à rendre ledit prénom célèbre également en Suisse de sorte qu'une partie du public suisse associera le mot au prénom féminin. Ce film américain date des années soixante ; le cercle des consommateurs qui le connaissent s'est donc fortement réduit au fil des années. Il ressort d'ailleurs du Palmarès des prénoms 2006-2008 établi par l'Office fédéral de la statistique que le prénom "Virginia" ne fait pas partie de ceux choisis par les parents domiciliés en Suisse pour baptiser leurs enfants.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que, même si le prénom est vraisemblablement connu d'une partie du public suisse, cette signification du terme "Virginia" ne s'impose pas le plus naturellement à l'esprit des consommateurs. De plus, les autres éléments verbaux contenus dans le signe ne sont pas susceptibles d'influencer cette appréciation dès lors que l'on ne voit pas en quoi les éléments "SLIMS NO. 602" pourraient conduire à penser que le mot "Virginia" les précédant renverrait à un prénom pour les produits concernés.

2.4.2 La recourante soutient également que le terme "Virginia" pour les produits revendiqués non constitués de tabac renverrait, auprès des destinataires desdits produits, à la variété de tabac très répandue du même nom puisque ces articles sont complémentaires du tabac et des produits du tabac.

Il est admis et non contesté qu'il existe une variété de tabac du nom de virginia. Sur cette base, l'enregistrement de la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour les produits à base de tabac a été admis par l'IPI, car ce dernier a considéré que les destinataires desdits produits sont des consommateurs de tabac et des professionnels de la branche et que l'on peut donc convenir qu'ils connaissent le terme "Virginia" comme un renvoi à un type de tabac et non comme à une indication de provenance. Toutefois, le simple fait que le consommateur moyen connaisse le terme "Virginia" comme renvoi à une variété de tabac ne signifie pas qu'il va l'associer à tout produit en relation, de près ou de loin, avec le tabac mais qui n'en contient pas. Dès lors, cela ne suffit pas à faire passer l'acception géographique du mot "Virginia" au second plan.

Il découle de ces considérations que le terme "Virginia" ne peut, pour les produits qui ne contiennent pas de tabac, être considéré comme un renvoi à une variété de tabac ; les destinataires y verront immanquablement une indication géographique.

2.4.3 La recourante relève que la "Tobacco Encyclopedia" (ERNST VOGES, Tobacco Encyclopedia, Mayence 1984) mentionne, comme seconde signification du terme "Virginia", une marque de cigarettes destinées aux femmes, introduite sur le marché par Philip Morris en 1968 sous la désignation VIRGINIA SLIMS. Elle en conclut que, pour une partie des destinataires potentiels d'articles pour fumeurs, la désignation "VIRGINIA SLIMS NO. 602" sera perçue comme une référence à l'entreprise Philip Morris Products S.A.

Si le long usage ne peut, en soi, valider une marque trompeuse, une indication inexacte peut toutefois dans des cas exceptionnels acquérir une seconde signification avec le temps et ne plus être perçue comme telle, mais bien comme signe distinctif, par le public acheteur (CHERPILLOD, op. cit., p. 95). Dans ce cas de figure, il sera possible d'admettre que le signe trompeur a acquis une signification propre et ainsi perdu son caractère trompeur (WILLI, op. cit., n° 163 ad art. 2). Il appartient à celui qui prétend que sa marque s'est imposée sur le marché d'en apporter la preuve (ATF 130 III 478 consid. 3.3 *Lernstudio*).

La recourante se fonde uniquement sur l'ouvrage de VOGES, Tobacco Encyclopedia, publié en 1984 en langue anglaise, qui concerne,

comme son nom l'indique, exclusivement le domaine du tabac. Il n'est dès lors pas surprenant qu'il y soit fait référence à diverses marques de cigarettes, sans que l'on puisse pour autant en déduire que la marque en question est connue du grand public pour des cigarettes et à plus forte raison pour des produits qui ne contiennent pas de tabac.

La recourante, à laquelle il appartient d'apporter les moyens de preuve suffisant à faire admettre une seconde signification prépondérante, n'a fourni aucun autre élément qui permettrait d'affirmer que la marque "VIRGINIA SLIMS" a perdu son caractère trompeur en raison du long usage pour des produits qui ne contiennent pas de tabac. Le grief de la recourante apparaît dès lors mal fondé.

2.4.4 Il faut déduire de ce qui précède que la signification du terme "Virginia" qui s'impose le plus naturellement à l'esprit est celle de l'Etat américain. Les éléments verbaux supplémentaires contenus dans le signe ne sont pas susceptibles d'exclure toute attente du consommateur quant à l'origine des produits (cf. arrêt du TF 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 *Afri-Cola*). En particulier, même si l'on devait admettre que le consommateur moyen connaît la signification de l'adjectif anglais "slim", à savoir "svelte, fuselé, menu, mince, petit" (Harrap's shorter, Dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais, 1996), les termes "Slims No. 602" ne sauraient, d'une part, le conduire à penser que la marque renvoie au nom d'une personne. D'autre part, s'il n'est certes pas exclu qu'une partie des consommateurs, principalement fumeurs, pourraient y voir en premier lieu un renvoi à une cigarette fine, il faut toutefois admettre qu'au moins une partie non négligeable des destinataires des produits n'y verront pas un tel renvoi, ce qui suffit à faire admettre un risque de tromperie (cf. supra consid. 2.2). Il s'agit donc en l'espèce d'un nom géographique qui peut en principe être interprété comme une indication de provenance.

D'ailleurs, si l'on introduit le terme "Virginia" dans le moteur de recherche sur internet Google, les premiers sites apparaissant sont consacrés à l'Etat de Virginie et non pas à des personnalités portant ce prénom, au tabac virginia ou à la recourante.

2.5 Pour ne pas tromper les clients potentiels, une indication de provenance doit être exacte (art. 47 al. 3 let. a et b LPM). Bien que

l'art. 47 al. 4 LPM ne vise que les services, la jurisprudence a admis, pour les produits également, qu'il suffit qu'ils proviennent du pays désigné par le nom géographique (ATF 135 III 416 consid. 2.4 *Calvi [fig.]* et la réf. cit.).

En l'espèce, la recourante a refusé de limiter la provenance des produits revendiqués aux Etats-Unis d'Amérique. On peut en inférer que les produits non composés de tabac qu'elle se propose de commercialiser en Suisse ne proviennent ni de l'Etat de Virginie ni des Etats-Unis d'Amérique. Aussi le nom géographique donne-t-il une indication de provenance inexacte (art. 47 al. 3 let. a PA), ce qui est de nature à induire en erreur.

2.6 Pour qu'une indication de provenance fausse soit prohibée, il n'est pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige particulier. Dès lors qu'un lien de provenance est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y ait effectivement une production concurrente au lieu indiqué. Ainsi, la marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe un risque de confusion pour les clients potentiels ; en conséquence, il n'est pas impératif d'établir que les gens sont effectivement trompés (ATF 135 III 416 consid. 2.5 *Calvi [fig.]* et les réf. cit.).

En l'espèce et tenant compte de l'importance, dans l'Etat de Virginie, de son industrie en général et de celle du tabac en particulier, ou encore de sa situation géographique, force est de constater qu'un lien de provenance doit être considéré comme plausible.

3.
Par exception aux principes qui viennent d'être rappelés, il est permis d'utiliser un nom géographique comme marque ou de le faire entrer dans la composition d'une marque si ce nom ne peut pas être considéré par les milieux intéressés, c'est-à-dire les clients potentiels, comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47 al. 2 LPM). Pour trancher cette question, il faut analyser les circonstances propres au cas d'espèce (ATF 135 III 416 consid. 2.6 *Calvi [fig.]*). Dans un arrêt de principe (ATF 128 III 454 *Yukon*) confirmé dernièrement par le Tribunal fédéral dans l'arrêt "Calvi", la jurisprudence a fixé six cas dans lesquels l'utilisation d'un nom géographique est admissible. Il convient dès lors de les examiner un à un.

3.1 L'utilisation d'un nom géographique est admissible lorsque les clients potentiels ignorent qu'il s'agit d'un nom géographique et ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné (ATF 135 III 416 consid. 2.6.1 *Calvi [fig.]*). Plus un lieu est isolé, inconnu et sans connotation particulière, plus il est probable qu'à l'étranger l'aspect géographique passera inaperçu et que ce nom sera considéré comme un nom de fantaisie (ATF 128 III 454 consid. 2.1.1 *Yukon* ; WILLI, op. cit., n° 46 des remarques préliminaires ad art. 47-51).

A titre d'exemples, les désignations américaines "Colorado", "Phoenix", "Madison" et "Arizona" ont été considérées respectivement par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 770 *Colorado [fig.]*), par l'ancienne CREPI (décision du 11 novembre 2003, publiée in : sic ! 2004 428 *Phoenix*) et par le Tribunal administratif fédéral (arrêts B-7413/2006 du 15 octobre 2008 *Madison* et B-6850/2008 du 2 avril 2009 *AJC produced by ARIZONA girls [fig.]*) comme étant connues du public et constituant un renvoi aux Etats-Unis.

La recourante ne prétend à juste titre pas que l'Etat de Virginie serait inconnu du public suisse. Quant à l'Institut fédéral, il a, dans sa décision du 12 janvier 2009, exposé le résultat de recherches suffisamment approfondies à propos de l'Etat de Virginie – notamment sur son histoire, le nombre de ses habitants, ses activités économiques, son infrastructure ou son tourisme – pour faire admettre qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu. S'il est en effet peu probable que le consommateur moyen ait des connaissances détaillées sur la Virginie et qu'il n'est peut-être pas à même de la situer de manière précise sur une carte des Etats-Unis, l'on peut toutefois raisonnablement admettre qu'il sait qu'il s'agit d'un lieu sis aux Etats-Unis. Ainsi donc, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu, de sorte que le signe ne peut pas être assimilé à un nom de fantaisie.

3.2 Un nom géographique peut être utilisé comme marque si les clients ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu, parce que celui-ci revêt un pur caractère symbolique (ATF 135 III 416 consid. 2.6.2 *Calvi [fig.]*). Ainsi, la jurisprudence a admis que des cigarettes mentholées "Alaska" évoquaient manifestement la fraîcheur, et non pas la provenance du produit (ATF 89 I 290 consid. 5). La portée de cette exception est toutefois restreinte, puisque la jurisprudence, dans un autre cas, n'a pas admis la marque "Alaska"

pour des boissons, en considérant que le public pouvait penser que celles-ci provenaient effectivement de l'Alaska (arrêt du TF du 2 août 1994 consid. 3, publié in : FDMB 1994 I 76).

En l'espèce, on ne voit pas en quoi le mot "Virginia", apposé sur les produits revendiqués qui ne sont pas à base de tabac, pourrait revêtir un caractère symbolique ; cela n'a d'ailleurs pas été invoqué par la recourante.

3.3 L'utilisation d'un nom géographique est admise lorsque celui-ci désigne un lieu peu habité ou en tout cas impropre à la production en cause de sorte que personne ne pourrait concevoir qu'il s'agisse du lieu de provenance ; on cite habituellement, à titre d'exemple, le Sahara (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 *Calvi [fig.]*).

L'Etat de Virginie a une superficie de 110'862 km^2 (à titre de comparaison, celle de la Suisse est de 41'285 km^2) et est peuplé de plus de 7 millions d'habitants ; le secteur industriel y est, comme l'a d'ailleurs démontré l'Institut fédéral dans sa décision, bien développé. Il n'est dès lors – et de loin – pas invraisemblable que des produits tels que ceux revendiqués puissent en provenir.

3.4 Les noms géographiques peuvent aussi être utilisés pour distinguer les modèles d'une même marque, par exemple le téléphone "Ascona" (ATF 135 III 416 consid. 2.6.3 *Calvi [fig.]*).

Dans le cas présent, il n'apparaît pas – et la recourante ne le prétend pas non plus – que l'indication géographique serait utilisée pour distinguer les modèles d'une même marque. Ce cas de figure n'entre pas en considération.

3.5 Un nom géographique peut également être utilisé s'il est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une indication de provenance ; l'exemple classique de cette catégorie est l'eau de Cologne (ATF 135 III 416 consid. 2.6.5 *Calvi [fig.]*).

Il est vrai que le terme "Virginia" constitue une indication générique en matière de tabac. Cela étant, "Virginia" n'est pas entré dans le langage courant pour désigner des produits, certes en relation avec le tabac, mais qui n'en sont pas composés.

3.6 L'utilisation d'un nom géographique est admissible si celui-ci s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée (ATF 135 III 416 consid. 2.6.4 *Calvi [fig.]*). C'est par exemple le cas de l'eau minérale Valser (ATF 117 II 321) et de la fabrication de papier Sihl (ATF 92 II 270).

En l'espèce, pas plus le terme "Virginia" que le signe dans son ensemble ne figurent dans la raison sociale de la recourante, Philip Morris Products S.A. On voit ainsi mal comment le nom géographique pourrait être considéré comme un renvoi à cette entreprise. Ce cas de figure n'est dès lors pas non plus réalisé.

4.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que le terme "Virginia" sera compris par les destinataires des produits comme un renvoi à l'Etat américain de Virginie et que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune des catégories d'exceptions développées par la jurisprudence.

Il est vrai que le mot "Virginia" n'est que l'un des éléments composant la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602". Cela étant, le Tribunal fédéral n'opère pas de distinction selon que le signe contient, entre autres éléments, un nom géographique ou s'il se compose exclusivement d'un nom géographique (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.2 *Calvi [fig.]*). Ainsi, du moment qu'apparaît un tel nom dans la marque, il éveille forcément chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné, à moins que l'on se trouve dans l'une des catégories d'exceptions examinées précédemment (consid. 3). Qui plus est, les éléments verbaux supplémentaires contenus dans le signe litigieux ne sont pas à même d'en modifier l'impression d'ensemble dans une mesure telle que des attentes quant à l'origine des produits seraient exclues (cf. supra consid. 2.4.4 ; arrêt du TF 4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 *Afri-Cola*).

5.
Par ailleurs, l'admission de l'enregistrement en raison d'un doute, tel que requis par la recourante, ne se justifie pas en l'espèce.

D'une part, l'existence d'un doute apparaît pour le moins discutable. D'autre part, s'il est en effet admis qu'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 (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Markenrecht, vol. III/1, Bâle 1996, n. marg. 240 ; Feuille suisse des brevets, dessins et marques [FDMB] 1994 I 76 *Alaska*).

Dès lors, le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602", considéré comme propre à induire en erreur, ne saurait être enregistré à la faveur d'un doute.

6.
Sur la base de l'enregistrement de marques antérieures comportant le terme "Virginia", la recourante se prévaut ensuite d'un droit à l'égalité de traitement. Ainsi, elle s'est fondée, dans ses différentes écritures, sur les marques suisses antérieures n° 547402 "VIRGINIA SLIMS DUO", n° 547051 "VIRGINIA SLIMS SHE", n° 552796 "VIRGINIA SLIMS ROSÉ" et n° 550051 "VIRGINIA SLIMS ROSE" dont elle est elle-même titulaire ainsi que les marques suisse n° 406609 "GOLDEN VIRGINIA" et internationale n° 747641 "PARAMOUNT VIRGINIA BLEND" enregistrées en faveur d'autres titulaires.

L'Institut fédéral affirme être avant tout lié au principe de la légalité. Il rappelle les conditions auxquelles est soumise l'application du principe de l'égalité de traitement et indique par ailleurs que des décisions d'examen isolées ne sont pas réputées pratique de l'institut et ne sauraient ainsi fonder un droit à l'égalité de traitement.

Après qu'il a été établi que l'autorité inférieure a, d'une manière conforme au droit fédéral, qualifié le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" de trompeur, la recourante, en faisant valoir une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ne peut que se prévaloir d'une application de l'égalité dans l'illégalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à un traitement égal dans l'illégalité ne sera reconnu qu'exceptionnellement, lorsque la pratique contraire au droit est constante et que l'autorité concernée donne à entendre qu'elle maintiendra cette pratique à l'avenir (arrêt du TF

4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 *Firemaster* avec renvoi à l'ATF 127 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7414/2006 du 1er octobre 2008 consid. 10 *Afri-Cola* et B-7395/2006 du 16 juillet 2007 consid. 11 ss *Projob*). Ainsi, il s'agit d'observer une certaine retenue, des décisions incorrectes de l'IPI ne pouvant servir indéfiniment de ligne directrice à sa pratique (arrêt du TF 4A.5/2004 consid. 4.3 *Firemaster*).

En l'espèce, il sied de relever, d'une part, que la recourante est également titulaire, depuis 1999, de la marque P-467063 "VIRGINIA SLIMS PETITE" portant notamment sur des produits pour fumeurs, allumettes et briquets ; cet enregistrement a été admis avec une limitation aux produits en provenance des Etats-Unis d'Amérique conformément à la législation fédérale. Ainsi, l'on peut en premier lieu mettre en doute le fait que les enregistrements antérieurs puissent être qualifiés de pratique constante de l'IPI.

D'autre part, l'IPI a clairement qualifié les enregistrements antérieurs invoqués par la recourante de décisions isolées qui ne sont pas réputées pratique de l'Institut. Il ne ressort ainsi pas des déclarations de l'Institut fédéral qu'il ait jamais manifesté son intention de poursuivre une pratique contraire à la loi. Dès lors, les conditions d'un droit à un traitement égal dans l'illégalité ne sont pas remplies.

Au demeurant, selon la pratique du Tribunal fédéral, le déposant ne peut se prévaloir d'un droit à l'égalité de traitement en se fondant sur des enregistrements antérieurs dont il est le titulaire (arrêt du TF 4A.5/2003 du 22 décembre 2003, publié in : sic! 2004 400 consid. 4 *Discovery Travel & Adventure Channel* ; MARBACH, SIWR, n. marg. 235). Ainsi, la recourante ne peut pas se fonder sur les marques suisses n° 547402 "VIRGINIA SLIMS DUO", n° 547051 "VIRGINIA SLIMS SHE", n° 552796 "VIRGINIA SLIMS ROSÉ" et n° 550051 "VIRGINIA SLIMS ROSE" pour revendiquer une égalité de traitement.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'Institut fédéral n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en refusant d'enregistrer la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602" sans limitation pour les produits qui ne sont pas à base de tabac.

7.
En dernier lieu, la recourante se fonde sur les mêmes enregistrements antérieurs pour revendiquer un droit à la protection de sa bonne foi. Dits enregistrements concernent le même type de produits que la marque litigieuse, soit des produits à base de tabac aussi bien que des produits qui ne sont pas à base de tabac.

L'autorité inférieure rappelle que des décisions d'examen isolées ne sont pas réputées pratique de l'institut et que, même si le déposant devait voir dans un enregistrement lui appartenant l'expression d'une pratique d'examen, il ne peut y fonder de droit, le principe général de la bonne foi n'offrant, selon la jurisprudence fédérale, aucune garantie contre les modifications matérielles de la pratique ; pour être protégé dans la confiance qu'il pourrait accorder à un acte concret d'application du droit, le déposant devrait être au bénéfice de l'assurance concrète et expresse de l'autorité qu'elle entend traiter ainsi à l'avenir des états de fait identiques ou semblables ; or une telle promesse ferait défaut en l'espèce.

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; 2) elle a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; 3) l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; 4) il s'est fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; 5) enfin, la réglementation n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, il apparaît que la recourante n'a apporté ni preuve ni même indice du fait qu'elle aurait pris des dispositions irréversibles qu'elle ne saurait donc modifier sans subir un préjudice. Il faut dès lors admettre que l'une des conditions cumulatives de la protection de la bonne foi n'est pas remplie, ce qui suffit à nier l'application du principe

de la bonne foi dans le cas d'espèce. Point n'est par conséquent besoin d'examiner les autres conditions.

Il est vrai que l'on peut regretter le manque de rigueur qui semble avoir prévalu dans l'examen, par l'Institut fédéral, de certaines marques constituées d'une indication géographique et qui a conduit à des enregistrements contraires au droit fédéral. Toutefois, l'IPI s'est dernièrement montré plus restrictif dans sa pratique, laquelle a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF 135 III 416 *Calvi [fig.]*) ; le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'en écarter. Par ailleurs, cela n'enlève rien au fait que la protection de la bonne foi est soumise à des conditions cumulatives dont l'une n'est en l'espèce pas remplies.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tombe à faux.

8.
Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par Philip Morris Products S.A. doit être rejeté.

Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).

Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'500.- déjà versée. Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

9.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourant qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

L'IPI conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que l'Institut fédéral n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'500.-. Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. VIRGINIA SLIMS NO. 602 ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition : 2 décembre 2009