



Cour II
B-7413/2006
{T 0/2}

Arrêt du 15 octobre 2008

Composition

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

Parties

1. **X.** _____ **SA**,
2. **Y.** _____ **AG**,
représentées par Griffes Consulting SA,
recourantes,

contre

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

Objet

Rejet de la demande d'enregistrement de la marque
suisse n° 03419/2004 MADISON.

Faits :**A.**

Le 4 octobre 2004, X._____ SA et Y._____ AG (ci-après : les requérantes ou les recourantes) ont déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'Institut fédéral) une demande d'enregistrement de la marque verbale "MADISON" pour les services des classes 35 – gestion des affaires commerciales et administration commerciale – et 36 – affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires et affaires immobilières.

Le 3 novembre 2004, l'IPI a signalé aux requérantes son intention de rejeter la requête d'enregistrement. Selon lui, le terme "MADISON", en tant que désignation géographique, à savoir la capitale de l'Etat fédéral du Wisconsin aux Etats-Unis d'Amérique, appartient au domaine public. L'IPI remarquait par ailleurs qu'il existait un risque de tromperie dans la mesure où les destinataires des services pourraient être trompés quant à leur provenance.

Le 29 décembre 2004, les requérantes ont contesté la position de l'autorité inférieure et l'ont invitée à revenir sur sa décision. Elles alléguaient notamment que le terme "MADISON" n'était pas associé à une indication géographique claire et nette puisqu'il était également utilisé pour désigner des localités situées aux Etats-Unis et au Canada ; qu'il faisait en outre allusion à un prénom qui signifie en anglais "fils de Maude" ainsi qu'à un nom de famille signifiant également "fils de Matthieu, de Madde, de Maude ou de Mathilde" ; et qu'enfin, il indiquait une danse et une sorte de course cycliste sur piste. Selon les requérantes, la marque litigieuse est un terme de fantaisie dans la mesure où il existe, d'une part, plusieurs marques suisses et internationales enregistrées qui portent le nom "MADISON" et, d'autre part, plusieurs entreprises inscrites au Registre du commerce dont le nom comporte l'élément "MADISON". Enfin, de nombreux hôtels en Europe porteraient le nom de "MADISON", ce qui démontrerait son caractère fantaisiste.

Par pli du 18 juillet 2005, l'IPI a répondu aux arguments des requérantes. Il y soutenait que "MADISON" constitue une indication géographique connue du consommateur suisse qui l'appréhende en outre comme une indication de provenance directe ; dite indication

serait donc susceptible d'éveiller l'attente que les services attachés à la marque proviennent des Etats-Unis d'Amérique. L'autorité inférieure souligna par ailleurs qu'il existait un risque de tromperie du consommateur, motif pris que les conditions légales en matière de provenance n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.

S'agissant des enregistrements antérieurs, l'Institut fédéral releva en particulier que le principe de l'égalité de traitement ne pouvait être invoqué que si les signes étaient effectivement comparables et s'ils avaient été déposés pour des produits ou services comparables. Et il ajouta que des différences même mineures pouvaient avoir d'importantes conséquences sur le caractère distinctif d'un signe. Pour l'IPI, les marques suisses signalées par les requérantes ne sont pas comparables étant donné qu'aucune d'entre elles utilise uniquement le nom "MADISON". Quant aux marques internationales, elles ne se rapporteraient à aucun des services pour lesquels les requérantes ont demandé l'enregistrement en Suisse.

Le 13 septembre 2005, les requérantes ont à nouveau contesté le point de vue de l'autorité inférieure. S'appuyant sur une série de documents, elles soutenaient en substance que l'acheteur suisse moyen ne reconnaissait pas dans le terme "MADISON" la capitale du Wisconsin ; qu'il y percevait au contraire différentes significations (prénom, nom, danse, différentes localités) ; qu'enfin, il s'agissait d'une marque de fantaisie.

Le 24 janvier 2006, l'IPI a informé les requérantes de son intention de rendre une décision négative.

B.

Par décision du 11 avril 2006, l'IPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 03419/2004 pour tous les services revendiqués.

L'autorité inférieure reprend pour l'essentiel les arguments développés dans ses précédents courriers : le signe "MADISON" appartient au domaine public ; il risque de tromper le consommateur ; enfin, le refus d'enregistrer la marque litigieuse ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de traitement au regard des enregistrements antérieurs.

En ce qui concerne le premier argument, l'IPI relève en substance que lorsqu'un signe a plusieurs sens, il ne peut pas être enregistré si au moins l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du service concerné. Selon lui, "MADISON", en tant que capitale de l'Etat du Wisconsin connue dans le monde étudiant, a une importance politique considérable. Sur son territoire seraient sises des entreprises actives notamment en matières financières, commerciales, bancaires et monétaires, soit des secteurs touchés par les services revendiqués. Ainsi, aux yeux de l'Institut fédéral, il ne fait aucun doute que le signe "MADISON" sera en premier lieu compris par les consommateurs suisses comme un renvoi à la capitale du Wisconsin et non point comme un renvoi à une danse, relativement populaire, ou à un prénom, peu porté en Suisse, voire à une autre localité.

A propos du deuxième argument, l'Institut fédéral signale que le fait qu'un élément du signe soit propre à induire le public en erreur implique que tout le signe ne peut pas être protégé en tant que marque. Comme le terme "MADISON" éveille des attentes quant à la provenance des services auprès du consommateur suisse alors que les conditions légales concernant la provenance ne sont pas remplies, il y a risque de tromperie auprès du consommateur suisse.

S'agissant enfin du troisième argument, l'IPI ajoute que les marques suisses citées par les requérantes comportent d'autres éléments qui rendent l'ensemble distinctif ; qu'aucune des marques internationales concernent les services désignés en l'espèce ; et qu'enfin, il a pu constater, après avoir procédé à une recherche approfondie sur les marques utilisant des prénoms cités par les requérantes, qu'il ne s'agissait ni de villes importantes ni d'endroits marquants.

C.

Par écritures du 12 mai 2006, X._____ SA et Y._____ AG recourent contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CREPI ou la Commission de recours). Elles concluent à l'annulation de la décision querellée, au caractère enregistrable de la marque "MADISON" pour des services des classes internationales 35, à savoir pour la gestion des affaires commerciales, l'administration commerciale, et 36 pour les affaires financières, monétaires, bancaires et immobilières, ainsi qu'à

l'octroi d'une indemnité pour dépens qui ne sera pas inférieure à Fr. 5'000.-.

A l'appui de leur recours, les sociétés prénommées font valoir en bref que l'effet qu'une marque peut produire sur l'acheteur suisse moyen est déterminant pour savoir si elle indique la provenance du service ou si elle n'est que pur nom de fantaisie. Dans ce contexte, elles allèguent que le terme "MADISON" n'évoque pas de manière prédominante la capitale du Wisconsin dans l'esprit du consommateur ; que ce dernier ignorerait d'ailleurs souvent qu'il s'agit de la capitale du Wisconsin ; que ce terme renvoie d'abord au prénom qui se serait répandu en Europe vers le début des années 2000, ensuite au patronyme "MADISON", très répandu aux Etats-Unis, troisièmement, à différents lieux dont la capitale du Wisconsin et, enfin, aux autres significations telles que la danse ou la course cycliste. Elles ajoutent que si les personnes portant ce prénom ne sont pas inscrites dans les bottins téléphoniques, c'est parce qu'elles n'auraient pas encore atteint leur majorité.

Les recourantes prétendent qu'il est erroné d'admettre que le terme litigieux sera perçu comme une indication de provenance par le consommateur suisse. Très répandu dans les pays anglo-saxons pour désigner une ville, une rue ou une avenue, le terme "MADISON" ne serait pas clairement perçu par le consommateur comme un lieu géographique précis. Dans ce contexte, les recourantes allèguent qu'il existe 21 localités aux Etats-Unis qui portent ce nom et que l'on rencontre ce terme dans d'autres pays anglo-saxons comme en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Elles en déduisent que l'impossibilité de décider en faveur de l'une de ces nombreuses indications géographiques et d'écarter les autres semble clairement démontrer que le terme "MADISON" ne peut pas être considéré comme une indication de provenance. Les recourantes contestent enfin que la ville de Madison puisse être considérée par le consommateur suisse moyen comme une référence à la provenance des services dans les classes 35 et 36.

En ce qui concerne l'effet trompeur du signe "MADISON", les recourantes allèguent que cet argument est erroné aux motifs qu'il s'agit d'un terme de fantaisie et que le consommateur moyen ignore qu'il désigne la capitale du Wisconsin. Elles prétendent enfin que pour les services tels que la gestion des affaires commerciales,

l'administration commerciale, les affaires financières, monétaires, bancaires ou immobilières, le consommateur suisse moyen n'a pas d'attentes particulières par rapport à la provenance desdits services.

D.

Dans sa réponse du 3 août 2006, l'IPI conclut au rejet du recours sous suite de frais. Dite autorité souligne que le défaut de caractère distinctif concret s'apprécie selon la perception présumée de ses destinataires, alors que le besoin de disponibilité se fonde sur les besoins présumés des concurrents. Les recourantes affirmeraient donc à tort qu'il faut se baser uniquement sur l'effet d'une marque auprès du consommateur suisse moyen pour déterminer si elle indique la provenance des services ou si elle doit être assimilée à un terme de fantaisie.

L'Institut fédéral ne conteste pas que le terme "MADISON" puisse avoir plusieurs significations. Il constate néanmoins que l'une d'entre elles renvoie à la capitale de l'Etat du Wisconsin et que, dans cette acception, ledit terme livre une information sur la provenance des services désignés. Pour l'IPI, les milieux intéressés par les services désignés sous le signe "MADISON" sont, d'une part, les consommateurs moyens et les preneurs avisés et versés dans les affaires, et, d'autre part, les concurrents, les intermédiaires ou les brokers. Le fait que Madison soit un nom ou un prénom populaire aux USA ne permet pas de conclure qu'il sera perçu comme tel en Suisse par l'ensemble des milieux intéressés dès lors que les recherches effectuées sur Twixtel révèlent qu'en Suisse, aucun adulte ne le porte comme prénom et seulement quatre comme nom.

L'IPI soutient qu'une partie des milieux intéressés connaissent Madison dans le Wisconsin ; il ajoute qu'il ne s'agit pas d'une ville reculée, dénuée d'intérêt ou peu habitée, mais qu'elle jouit d'un intérêt touristique puisqu'elle fait partie de la région "des Grands Lacs". Le fait qu'il existe d'autres localités, rues, parcs ou lacs appelés Madison n'empêcherait pas que Madison en tant que capitale du Wisconsin prédomine l'impression d'ensemble, car les autres lieux portant ce nom n'auraient pas l'importance politique, économique et démographique de la capitale du Wisconsin ; de plus, il ne serait pas utilisé seul mais en combinaison avec d'autres indications comme p. ex. dans "Madison Park" ou "Madison Avenue".

Selon l'autorité inférieure, la réputation particulière d'un lieu pour des services ou des biens n'est pas une condition pour admettre l'appartenance d'un nom géographique au domaine public. De plus, comme dans les domaines des assurances et des finances, les milieux intéressés sont souvent confrontés à des prestataires de services dont le nom comporte une indication géographique p. ex. "Vaudoise", "Zurich" ou "Winterthur" ; dès lors, les destinataires des services concernés s'attendent à ce que lesdits services soient rendus en Suisse par une entreprise provenant de Madison dans le Wisconsin.

L'IPI souligne enfin que le mot "MADISON" doit rester à la libre disposition de tous les concurrents intervenant sur le marché dès lors que ce besoin est actuel et futur pour la capitale du Wisconsin. De plus, le fait qu'il existe plusieurs Madison dans le monde accroîtrait encore le besoin de libre disposition.

S'agissant du risque de tromperie, l'IPI relève que, de par son importance politique, géographique et touristique, Madison est connue des destinataires suisses qui verront pour les services proposés un renvoi à une indication géographique et non à un terme fantaisiste, dès lors que le terme en cause n'a pas acquis un deuxième sens qui renverrait à une entreprise et qui serait prédominant par rapport à l'indication géographique.

E.

Par pli du 24 novembre 2006, la Commission de recours a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence à compter du 1^{er} janvier 2007. Dans le même courrier, elle a imparti aux recourantes un délai au 16 janvier 2007 pour présenter une réplique.

F.

Dans leur réplique du 12 janvier 2007, les recourantes soutiennent que le signe litigieux a un caractère distinctif suffisant dans la mesure où il est manifeste que le terme "MADISON" a, pour le public suisse, plusieurs significations dont aucune d'entre elles ne l'emporte de manière déterminante sur les autres. Le public suisse ignorerait que Madison est la capitale du Wisconsin comme cela résulte d'un sondage effectué auprès de plusieurs personnes : seule une minorité pouvait associer ce terme à une localité, sans toutefois être à même de préciser qu'il s'agit de la capitale de l'Etat du Wisconsin. "MADISON" serait donc un signe fantaisiste.

Les recourantes allèguent en outre qu'aux yeux du public suisse et des milieux intéressés, la capitale du Wisconsin ne bénéficie pas d'une renommée particulière dans les domaines financiers, bancaires, immobiliers et commerciaux, comme c'est notamment le cas de villes où siège une bourse ou qui constituent le pôle financier d'un pays. Ainsi, la marque "MADISON" ne constituerait pas une indication de provenance mais un signe fantaisiste.

S'agissant enfin de la libre disposition du signe litigieux, les recourantes prétendent que, comme le terme "MADISON" est fantaisiste, il n'a pas besoin de rester à la libre disposition des concurrents. De plus, dans le cas particulier, la libre disposition aurait déjà été examinée par différentes autorités étrangères qui auraient nié l'existence d'un tel besoin puisqu'elles auraient toutes admis la marque litigieuse à l'enregistrement : aux Etats-Unis pour les classes 35 et 36 au nom de sociétés dont le siège n'est pas dans le Wisconsin, en Grande-Bretagne et en Australie également pour les mêmes classes, alors même qu'il s'agit d'un nom géographique existant dans leur pays.

G.

Le 25 janvier 2007, le 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 à l'IPI un délai au 23 février 2007 pour déposer une duplique.

H.

Dans sa duplique du 21 février 2007, l'IPI renvoie pour l'essentiel aux arguments développés dans sa réponse du 3 août 2006. Pour le reste, il signale que les nouveaux moyens de preuve produits par les recourantes ne sont pas suffisants pour l'amener à reconsidérer sa décision. A propos des enregistrements opérés à l'étranger, il relève qu'il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas, en Suisse, valeur de précédent dès lors que la pratique de l'IPI, confirmée par le Tribunal fédéral, n'est pas comparable à celle des offices étrangers.

Le 8 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux recourantes cette duplique.

I.

Par ordonnance du 22 janvier 2008, le juge instructeur a invité les recourantes et l'autorité inférieure à fournir des preuves probantes permettant de répondre aux questions suivantes : quelle est l'importance de l'indication géographique "Madison" en tant que capitale de l'Etat du Wisconsin aux Etats-Unis? (notamment emplacement dans le pays, nombre d'habitants, superficie, importance économique de la région / de la ville) ; quels services, parmi ceux revendiqués dans les classes 35 et 36, sont aujourd'hui ou le seront dans un futur proche, produits ou proposés à Madison (Wisconsin) ou importés pour être vendus en Suisse, dans une mesure considérable? ; dans quelle(s) signification(s) le terme "MADISON" est-il employé en Suisse et comment est-il compris par le public suisse? Dans la mesure où il est admis et non contesté que le terme "MADISON" comporte plusieurs acceptions, à quelle fréquence et par qui sont utilisées ces différentes significations dans la presse quotidienne suisse ou dans d'autres publications représentatives au regard de l'usage de la langue?

Les recourantes et l'autorité inférieure ont répondu en date du 5 février 2008, respectivement du 31 mars 2008, en produisant un certain nombre de preuves, lesquelles seront examinées ci-après.

J.

Les recourantes n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

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*, 2^e 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 1^{er} 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.

En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 Les recourantes, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteintes par cette décision et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c PA). La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue.

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).

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 *Masterpiece*, ATF 128 III 447 consid. 1.5 *Première*). 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 *Fioretto*).

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 *Grimselstrom*, sic! 2005 463 consid. 3.2 *C'est bon la vie!*).

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 fabricant 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*, 2^e 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 in sic! 2003 429 consid. 7 *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 du 19 mai 2006 in sic! 2006 771 consid. 3 s. *British American Tobacco Switzerland* [fig.], du 15 mai 2006 in sic! 2006 769 consid. 2 *Off Broadway Shoe Warehouse* [fig.], du 12 avril 2006 in sic! 2006 681 consid. 3 s. *Burberry Brit*, du 6 mars 2006 in sic! 2006 586 consid. 3 *Toscano*).

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.

In casu, les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est requis sont formulés de manière générale (classe 35 : gestion des affaires commerciales et administration commerciale et classe 36 : affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires et affaires immobilières). Les services en cause s'adressent à un large public et visent donc tout 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 in sic! 2004 428 consid. 3 ss) 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 in sic! 2006 771 consid. 2 ss).

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. 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 Officialmaxime 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*, 2^e éd., Berne 1983, p. 281). 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 exigée (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, 2^e 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 exigée (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, 5^e 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.

In casu, l'autorité inférieure a considéré que la dénomination "MADISON" était descriptive dans la mesure où elle comportait intrinsèquement une indication de provenance géographique directe qui appartient au domaine public et qui doit rester à la libre disposition des concurrents. Selon elle, lorsqu'un signe a plusieurs sens, il ne peut être enregistré si au moins l'une de ses acceptions constitue un renvoi immédiat à une caractéristique du service concerné. En tant que capitale du Wisconsin, la ville de Madison compterait des entreprises actives dans les secteurs de la finance, du commerce, des banques et de l'immobilier, de sorte que le signe "MADISON" sera compris par les consommateurs suisses comme un renvoi à ladite capitale et non point à une danse relativement populaire, à un prénom peu porté en Suisse, voire à une autre localité ou à un nom de fantaisie.

Les recourantes font valoir quant à elles que la désignation litigieuse est un nom de fantaisie. Le terme "MADISON" n'évoquerait pas de manière prédominante la capitale du Wisconsin. Selon elles, ce terme renvoie d'abord au prénom, ensuite au patronyme "Madison", troisièmement, aux différents lieux dont ladite capitale et, enfin, aux autres significations du mot telles que la danse ou la course cycliste. Les recourantes allèguent qu'aux yeux du public suisse, le terme "MADISON" n'est pas appréhendé comme la capitale du Wisconsin, ni connu comme un centre bénéficiant d'une renommée particulière dans les domaines financiers, bancaires, immobiliers et commerciaux comme d'autres villes où siège une bourse ou qui sont le pôle financier d'un pays, de sorte que, faute de liens véritables avec les services visés dans les classes 35 et 36, il ne peut pas être assimilé à une indication de provenance, mais constitue un nom de fantaisie.

Il est admis et non contesté que le terme "MADISON" comporte plusieurs acceptions. Lorsqu'un signe peut à la fois constituer une

dénomination géographique et avoir une autre signification, il faut examiner laquelle de ces significations prédomine (CHERPILLOD, op. cit., p. 100 ; sic! 2004 428 *Phoenix*, 772 *Volterra*). N'est pas considéré comme une indication géographique de provenance le signe dont le contenu géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre signification s'y rattache de manière plus étroite. C'est ainsi que le signe "Paola" 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., art. 2 n. marg. 233).

6.

Des moyens de preuve recueillis d'office et de ceux fournis au cours de la procédure, il appert ce qui suit :

6.1 Madison en tant que capitale du Wisconsin

6.1.1 Madison est la capitale de l'Etat du Wisconsin ; elle est sise dans le comté de Dane. Elle compte, selon une estimation au 1^{er} janvier 2007, 224'810 habitants (zone urbaine 456 526) et est la seconde ville la plus peuplée de l'Etat, derrière Milwaukee (589'230 habitants ; www.wisconsin.gov ; Petit Robert des noms propres, 2006).

6.1.2 Madison héberge le siège de l'Université du Wisconsin, qui est l'une des plus grandes universités des Etats-Unis (environ 42'000 étudiants) et qui fait partie des meilleurs établissements académiques du pays. En sus de l'université, la présence de l'Edgewood College et du Madison Area Technical College contribue à une large proportion d'étudiants au sein de la population (www.wisc.edu ; www.wikipedia.org).

Des pièces produites par l'Institut fédéral dans le cadre de la mesure d'instruction, il appert que divers articles récents consacrés aux travaux et recherches scientifiques effectués à l'Université ont paru dans la presse suisse (Neue Zürcher Zeitung [NZZ] et 24Heures). Dans un article du 19 juin 2007, la NZZ signale qu'une grande multinationale suisse active dans le secteur chimique a repris une entreprise qui a son siège à Madison.

6.1.3 Sur le plan économique, Madison est surtout active dans les hautes technologies (Office of Business ressources, City of Madison, www.businessmadison.com), plus particulièrement dans la

biotechnologie, la technologie de l'information ou l'industrie automatique (Departement of planning & Development de la ville de Madison, www.ci.madison.wi.us/planning/ed.html ; site Internet de la "Capital ideas technology zone" www.capital-ideas.org). Dans le Brockhaus, on signale que de nombreuses assurances ont leur siège à Madison ("Der Brockhaus : in 15 Bänden, édition online, Leipzig/Mannheim : F.A. Brockhaus 2002-2007").

S'agissant de l'Etat du Wisconsin en général, l'agriculture y joue un rôle économique de premier plan, dans la mesure où elle occupe 420'000 personnes, soit environ un citoyen sur huit (76'000 exploitations qui produisent pour plus de 51,5 milliards de dollars par an) (United States Department of Agriculture, National Agriculture Statistics Service, Wisconsin State Agriculture Overview 2006, www.nass.usda.gov ; Wisconsin Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection, <http://www.datcp.state.wi.us/>). Quant au secteur des finances, du management et du business, il occupait pour sa part en 2004 88'630 personnes (secteur qui inclut, selon le site Internet Information to Grow Wisconsin's Workforce, le personnel de bureaux de placement, le personnel financier, les analystes de coûts, les auditeurs, les managers de vente, en finance, en industrie ou de domaines liés à la construction ; worknet.wisconsin.gov).

6.1.4 Il ressort également des pièces produites par l'Institut fédéral que Madison, distante de quelques 200 km de Chicago, entend s'associer à cette dernière, candidate aux Jeux Olympiques de 2016, pour l'organisation de ceux-ci. Enfin, il appert aussi de la presse suisse que, lors des Championnats du Monde des fromages de 2008 organisés à Madison, les fromages "Gruyère" et "Petit Rodolphe" ont été primés.

6.2 Autres acceptions du terme Madison

6.2.1 Des pièces produites par les recourantes, il ressort que le terme "Madison" en tant que dénomination géographique se rapporte à de nombreux endroits situés aux Etats-Unis (soit environ 27 lieux et plusieurs comtés) ou dans d'autres pays anglophones, voire à une avenue célèbre de New York.

6.2.2 Dans le cadre de l'instruction, les recourantes signalent qu'il ressort des recherches effectuées sur internet et portant sur des articles de journaux publiés dans la presse suisse que le terme

"MADISON" n'est pas cité une seule fois en tant que capitale de l'Etat du Wisconsin. Elles ajoutent qu'il apparaît en revanche plusieurs fois dans la presse suisse en lien avec l'épreuve de course cycliste sur piste et qu'il renvoie, en seconde position, au Madison Square Garden, salle de spectacle connue à New York pour les matchs de basketball, de boxe et de tennis qui y sont disputés.

6.2.3 Le terme litigieux correspond également au prénom féminin Madison, qui signifie "fils de Maude". Des moyens de preuve fournis par les recourantes, il appert que ce prénom occupe le troisième rang des prénoms féminins les plus utilisés aux Etats-Unis en 2004 et qu'au début de l'année 2003, 2'899 personnes portaient ce prénom en France.

Pour sa part, l'IPI se réfère au Palmarès des prénoms 2003-2005 établi par l'Office fédéral de la statistique duquel il ressort que ce prénom ne fait pas partie de ceux choisis par les parents domiciliés en Suisse pour baptiser leurs enfants. De plus, selon les recherches effectuées sur "Twixtel" par l'IPI ou sur "Directories" (www.directories.ch) par les recourantes, le prénom n'apparaît pas une seule fois et le patronyme quatre fois.

6.2.4 Les recourantes se réfèrent en outre à un sondage d'opinion effectué par leurs soins auprès de diverses personnes qui montre que le consommateur moyen ignore que Madison est la capitale du Wisconsin et qu'il perçoit avant tout dans ce terme une célèbre salle de spectacle sise à New York.

7.

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

7.1 Il est établi que, en tant que dénomination géographique, le terme "MADISON" se rapporte à de nombreux endroits situés aux Etats-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons. Son manque d'homogénéité peut éventuellement affaiblir son caractère distinctif en tant que dénomination géographique. Cependant, contrairement aux autres endroits plutôt isolés et souvent inconnus, la ville de Madison (Wisconsin) a une importance politique évidente sur le plan régional en dépit de son influence réduite si l'on considère les douze principales agglomérations américaines (New York, Los Angeles, Chicago, Washington-Baltimore, San Francisco, Philadelphie, Dallas-

Fort Worth, Détroit, Miami, Houston, Atlanta et Boston) dont la population varie entre 24 et 4 millions et demie d'habitants et dont la renommée est incontestable.

Même si la réputation de son université paraît pour l'instant plus modeste que celle d'autres prestigieuses universités américaines (le public suisse connaît plutôt les universités de Georgetown, Yale, le Massachusetts Institute of Technology [MIT], Columbia, Princeton ou encore George Washington et Berkeley), tout porte à croire que la réputation de Madison va encore s'accroître dans les années à venir, car elle offre un très large éventail de formations ("comptabilité", "management du risque et assurance", "mathématiques appliquées, ingénierie et physique", "biochimie", "ingénierie du système biologique", "ingénierie biomédicale", "chimie biomoléculaire", "économie", "ingénierie mécanique et aéronautique", "finance, investissement et banque", "génétique", "oncologie humaine", "droit", "management et ressources humaines", "marketing", "ingénierie nucléaire" ou encore "sciences politiques"; cf. www.wisc.edu/academics/departments.php). Par ailleurs, dite université est considérée comme la dix-septième meilleure université du monde selon un classement établi en 2007 par l'Université de Jiao Tong de Shanghai (critères retenus : qualité de l'enseignement et de l'institution [pondération 50%], publications [pondération 40%] performance académique au regard de la taille de l'institution [pondération 10%; ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007_Top100.htm]).

Grâce aux synergies créées entre la recherche et l'économie, il paraît probable que, dans les relations économiques futures, les services financiers, qui ne constituent pas actuellement une activité de premier plan à Madison, y prendront de l'importance. De plus, comme l'agriculture joue un rôle économique important dans l'Etat du Wisconsin, on ne peut guère exclure que sa capitale, déjà connue d'une partie du public suisse en raison notamment des Championnats du Monde de fromage, élargira au niveau supra-national sa renommée également dans ce secteur.

Ainsi, on ne peut guère nier que la ville de Madison revêt une connotation particulière non seulement en tant que capitale du Wisconsin, mais également en tant que centre universitaire réputé, comme l'atteste les articles de presse parus dans la NZZ. Cette renommée rejaillit sur l'économie, puisque l'Université de Madison est

surtout active dans les hautes technologies, en particulier dans la biotechnologie.

Les recourantes ont certes effectué un sondage d'opinion auprès de diverses personnes qui démontrerait que le consommateur moyen ignore que Madison est la capitale du Wisconsin et qu'il perçoit avant tout dans ce terme une célèbre salle de spectacle new-yorkaise. Ce nonobstant, outre le fait que ce sondage n'a aucune force probante contrairement à une étude démoscopique dans la mesure où rien n'indique que ses résultats soient représentatifs de l'opinion du consommateur moyen, il importe peu que le consommateur appréhende le terme "MADISON" en tant que capitale d'un des Etats membres de la fédération. Il suffit au contraire qu'il y perçoive le nom d'une ville importante et réputée des Etats-Unis, ce qui ne fait guère de doute en l'espèce.

7.2 Les recourantes font valoir que la presse suisse contient davantage de référence à la célèbre salle du Madison Square Garden de New York qu'à la capitale du Wisconsin. Elles allèguent par ailleurs que le terme litigieux désigne également une danse et une course cycliste.

Pour sa part, l'IPI se réfère à des articles parus dans la presse suisse à propos des recherches scientifiques effectuées dans l'Université de Madison, des élections présidentielles où l'on mentionne la ville de Madison et des derniers Championnats du Monde des fromages qui s'y sont déroulés.

Comme nous venons de le voir, la ville de Madison n'est ni située dans un lieu isolé, ni non plus inconnue et sans connotation particulière. Les éléments qui précèdent font clairement apparaître qu'en raison de son rôle sur les plans politique, universitaire, scientifique et économique, le contenu géographique de Madison est largement reconnaissable de sorte qu'il prédomine sur les autres acceptions. C'est dire que, contrairement à ce que laisse entendre les recourantes, le consommateur intéressé par les services pour lesquels la marque litigieuse demande la protection fera référence à la dénomination géographique plutôt qu'aux autres significations.

Au vu des services pour lesquels le signe en question sera utilisé, on peut sérieusement douter que le public visé associera au terme Madison d'abord la célèbre salle du Madison Square Garden et,

ensuite, une danse ou une course cycliste alors même que ces termes évoquent avant tout le sport, les loisirs ou les spectacles.

7.3 S'il est vrai que le terme litigieux désigne aussi un prénom féminin, on doit bien constater qu'il est surtout utilisé aux Etats-Unis. Les preuves figurant au dossier attestent en effet qu'il est, en l'état actuel, rarement usité en Suisse comme prénom féminin. Du moment qu'il y a lieu d'apprécier la perception de ce terme sous l'angle du consommateur suisse, on doit bien admettre avec l'IPI que, pour l'heure, ce prénom n'est pas connu du public suisse.

7.4 Il ressort de l'ensemble de ces considérations que le signe litigieux ne peut pas être considéré comme un nom de fantaisie. Au demeurant, même si l'on peut avoir des doutes quant à la perception du terme litigieux en tant que capitale de l'Etat du Wisconsin, on ne peut guère nier qu'il évoque de manière générale les Etats-Unis.

8.

Selon l'IPI, le terme "MADISON" 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 seulement le cas lorsque le public met en relation, à l'heure actuelle, une indication de provenance et un groupe de produits, mais aussi lorsque cette indication pourra dans le futur être utilisée par des entrepreneurs pour distinguer leurs produits (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 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 consid. 2.1 ; sic! 2004 216 consid. 9).

Il appert des investigations effectuées dans le cadre de la procédure que les services financiers ne constituent pas une activité de premier plan dans le Wisconsin et que Madison n'est pas une place financière réputée où, par exemple, une bourse ou d'autres services connus dans ce secteur sont implantés, ni non plus le pôle financier d'une région connue dans les domaines de la finance ou de l'immobilier.

S'il est vrai que Madison ne jouit pas d'une réputation particulière dans les secteurs des services revendus relatifs aux classes 35 (gestion

des affaires commerciales, administration commerciale) et 36 (affaires financières, monétaires, bancaires et immobilières), il n'en demeure pas moins qu'elle est connue comme étant le siège de nombreuses compagnies d'assurance, que des entreprises actives dans les hautes technologies s'y sont implantées, que l'Université, classée dix-septième meilleure université du monde, est active en particulier dans le management du risque et assurance, les mathématiques appliquées, l'ingénierie, la physique et la biochimie et que les liens entre la recherche et l'activité économique sont propices au développement de services financiers autres que celui des assurances. Par conséquent, on ne peut pas exclure que le nom de Madison pourra être associé avec la provenance géographique des services désignés (ATF 97 I 79 consid. 1).

Ainsi donc, force est de constater que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'inscrire la marque litigieuse en raison du besoin de disponibilité.

9.

Aux termes de l'art. 2 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes propres à induire en erreur.

Il ressort de la jurisprudence précitée (cf. en particulier consid. 2.2 ci-dessus) et des considérants qui précèdent que le signe litigieux doit être assimilé à une indication géographique et qu'il n'a aucun caractère fantaisiste reconnaissable. De surcroît, il a été établi qu'il existe un rapport réel et plausible entre ce signe et les services visés de sorte que le consommateur y verra un renvoi à une indication de provenance et non à un terme fantaisiste. Par ailleurs, du moment que le terme "MADISON" évoque les Etats-Unis, on ne peut pas exclure le moindre risque de tromperie pour le destinataire au vu de la provenance des services (cf. art. 49 al. 1 let. a LPM).

10.

Des pièces produites par les recourantes, il appert que le signe "MADISON" a été enregistré dans les classes 35 et 36 tant aux Etats-Unis que dans d'autres pays anglo-saxons, comme la Grande-Bretagne et l'Australie. Même si ceci tend à démontrer que le terme litigieux a été considéré différemment dans ces pays, cette pratique ne lie pas les autorités suisses.

11.

Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par X. _____ SA et Y. _____ AG 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 1^{ère} 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 des recourantes, qui succombent. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 2'500.- déjà versée.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens aux recourantes qui succombent (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

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 des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'500.-.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. gac ; 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 :

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 (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 : 20 octobre 2008