



Cour II
B-6402/2011

Arrêt du 31 juillet 2012

Composition

Bernard Maitre (président du collège),
David Aschmann, Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties

Austin Powder Company,
représentée par Bovard SA,
recourante,

contre

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

Objet

Rejet partiel de la demande d'enregistrement de la marque
suisse n° 62051/2010 "AUSTIN USED IN 1833 & EVER
SINCE" (fig.).

Faits :**A.**

Le 5 novembre 2010, Austin Powder Company a requis l'enregistrement du signe combiné "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" (marque figurative) en tant que marque suisse pour les produits et services suivants :

13 Produits d'explosifs, à savoir, explosifs emballés et en vrac, détonateurs pour explosifs, cordes de détonateurs, blocs de raccordement de détonateurs, poudre de mine, poudre comprimée, dynamite, explosifs agréés, amorces, explodeurs.

42 Conception et évaluation de site, services d'évaluation et de gestion de travail à l'explosif pour des sites d'abattage à l'explosif.

La marque dont l'enregistrement est demandé se présente de la manière suivante :

**B.**

Par décision du 25 octobre 2011, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'autorité inférieure) a admis cette demande pour tous les services désignés en classe 42 et l'a rejetée pour tous les produits désignés en classe 13. Il a considéré que la marque proposée était de nature à induire en erreur au motif qu'Austin est une ville connue du public suisse et que les produits revendus de la classe 13 ne proviennent pas des Etats-Unis. Selon l'IPI, la seconde signification du terme "Austin" – à savoir un nom, voire un prénom – ne ressort pas clairement et manifestement de l'impression générale du signe, car ni la phrase "used in 1833 & ever since" ni la représentation graphique du signe ne permettent d'influencer de manière significative la compréhension du terme en cause dans le sens d'un patronyme. En outre, la signification que donne la déposante du signe, à savoir "Austin

products used in 1833 & ever since", n'apparaîtrait pas à la lecture du signe tel qu'il a été déposé.

En ce qui concerne le cercle des destinataires des produits revendiqués, l'IPI considère que la compréhension du signe ne sera, dans le cas d'espèce, pas différente qu'il s'agisse de destinataires spécialisés ou de consommateurs moyens, car le signe en cause ne comporte aucun terme technique, ni aucun élément qui ne serait compréhensible que des spécialistes.

Enfin, il souligne qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des enregistrements effectués à l'étranger lorsqu'il y a notamment risque de tromperie.

C.

Par écritures du 24 novembre 2011, mises à la poste le même jour, Austin Powder Company (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'enregistrement de la marque suisse "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" pour tous les produits et services revendiqués. La recourante estime que la proximité du terme "Austin" de l'expression "used in 1833 & ever since" incitera le public concerné à comprendre la marque comme étant "Austin (products) used in 1833 & ever since", le terme "products" étant sous-entendu, de sorte que, dans l'esprit des milieux concernés, on pensera à des produits d'un fabricant portant le nom de famille Austin et commercialisés pour la première fois en 1833. Le graphisme ancien de la marque pour illustrer le nom "Austin" conduirait par ailleurs le public à percevoir dans ce terme un patronyme qui reflète chez son auteur la volonté de mettre en valeur la pérennité de l'entreprise. Comme le patronyme fait également partie intégrante de la raison sociale – Austin Powder Company, société fondée en 1833 par les frères Austin –, le public sera enclin à percevoir le terme "Austin" comme le nom de famille qui a fondé l'entreprise.

S'agissant de l'impression générale du signe, la recourante allègue que ce n'est pas parce que le terme "Austin" est situé au milieu du signe et qu'il se trouve encadré par les termes "used in 1833 & ever since" que les consommateurs n'associeront pas "Austin" à un nom de famille ; car ceux-ci relieront, contrairement à ce que prétend l'IPI, les éléments verbaux et la date, de sorte à lire "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" et à percevoir "Austin" comme un patronyme. Dans ce contexte, la recourante produit à l'appui de son allégation une déclaration du 22 novembre 2011 de M. Claude Modoux, président de la Safex-

International, association qui représente les intérêts des entreprises qui fabriquent des produits d'explosifs. Aux dires du prénommé, les milieux intéressés positionnent naturellement les éléments verbaux précités et la date, le terme "products" étant sous-entendu, de sorte qu'ils percevront le terme "Austin" comme le patronyme du fondateur de l'entreprise.

En ce qui concerne le public cible, la recourante prétend que l'IPI ne s'est pas penché de manière approfondie sur cette question, mais qu'il s'est limité à des considérations générales qui ne convainquent pas. Selon elle, les produits d'explosifs ne sont pas des articles de consommation de masse, mais sont destinés à un cercle très restreint d'utilisateurs – soit essentiellement des entreprises actives dans le secteur minier, de l'extraction de matériaux de construction, ainsi que la fabrication d'ouvrages civils – qui connaissent généralement les quelques entreprises du secteur des explosifs. Aussi, peut-on admettre que les utilisateurs de ces produits connaissent Austin Powder Company, de sorte qu'ils associeront le terme "Austin" au patronyme fondateur de cette entreprise.

La recourante estime que la position de l'IPI consistant à ignorer les enregistrements étrangers lorsque la question de la tromperie se pose n'est pas défendable si le signe en cause constitue à la fois un nom géographique et un patronyme.

La recourante relève enfin qu'au regard de l'applicabilité, la limitation de provenance exigée par l'IPI crée une incertitude juridique dans la mesure où il ne précise pas à quelles conditions on admettra qu'un produit d'explosif provient des Etats-Unis, ni selon quel droit il convient de définir la notion d'origine des Etats-Unis pour ces produits. Cette limitation n'est pas non plus défendable sous l'angle économique en ce sens que les coûts de transport des produits en question depuis les Etats-Unis seraient si élevés que leur commercialisation ne serait économiquement pas justifiée.

D.

Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 20 février 2012 en renvoyant à l'exposé des faits et aux motifs développés au cours de la procédure.

A propos de l'examen du signe litigieux, l'IPI relève que l'indication "Austin" prédomine en comparaison avec les deux autres éléments verbaux de par la taille et la représentation en négatif (blanc sur noir). Lorsqu'un signe géographique possède une autre signification, il peut être, selon l'IPI, inscrit comme marque si cette autre signification est manifestement propre à exclure la compréhension du nom géographique comme indication de provenance. En l'espèce, le syntagme "used in 1833 & ever since", qui suit l'indication géographique, ne peut pas, aux dires de l'IPI, être considéré comme un élément susceptible de conférer au signe une autre signification qui exclurait manifestement la compréhension du nom géographique comme une indication de provenance. Selon l'IPI, le signe "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE", qui n'est accompagné d'aucun prénom ni d'aucune préposition devant l'indication géographique et dont la construction n'est pas susceptible d'amener à penser automatiquement à un patronyme, peut tout aussi bien constituer un renvoi à la capitale de l'Etat du Texas.

Selon l'IPI, il n'est pas invraisemblable que les milieux intéressés pensent que les produits revendiqués de la classe 13 proviennent de la ville d'Austin, car celle-ci dispose d'un important secteur industriel et est également connue comme un centre majeur des hautes technologies aux Etats-Unis.

En ce qui concerne le coût et le danger que représente le transport des produits concernés, l'IPI relève que les importations en provenance des Etats-Unis ont bondi de 65% entre 1990 et 2010. Selon lui, une telle augmentation montre que les coûts liés au transport sont économiquement viables. Les produits de la classe 13 sont fabriqués en Autriche et en République tchèque ; dès lors, si leur transport vers la Suisse est possible, il l'est également en provenance des Etats-Unis.

L'IPI relève enfin que la perte du caractère trompeur en raison d'une deuxième signification présuppose en substance que celle-ci est à ce point dominante pour les milieux concernés qu'un risque de tromperie peut pratiquement être exclu. Or, selon lui, la déclaration de M. Claude Modoux ne permet pas d'arriver à une telle conclusion.

E.

Dans sa réplique du 23 avril 2012, la recourante reprend dans une large mesure les arguments développés dans son recours. S'agissant précisément de la question de la signification des éléments constitutifs d'une marque et de la perception que s'en fait le public lorsqu'il considère

cette dernière de manière globale, elle se réfère à l'arrêt du Tribunal de commerce de Berne du 14 janvier 2011 dans l'affaire Omega/Mega (sic! 2012 p. 25 ss). Selon elle, les considérants de ce jugement devraient dissiper le doute sur le fait que les éléments verbaux de la marque litigieuse sont perçus comme une unité dans l'esprit du public. La recourante relève pour le reste que la signification patronymique d'un nom géographique peut apparaître comme évidente dans l'esprit du public, sans que ce nom doive nécessairement être accompagné d'un prénom. Elle ajoute que d'autres éléments de la marque, lorsqu'ils sont associés au nom en cause, peuvent inciter le consommateur à exclure que ce dernier ait un sens géographique, comme c'est le cas en l'espèce. La recourante invoque en outre implicitement une inégalité de traitement par rapport à l'enregistrement de marques, telles que "LINCOLN", "KELLOGG'S EXTRA VITAL" et "HOLLAND & HOLLAND". Elle souligne que "Lincoln", "Kellogg" et "Holland" sont, tout comme "Austin", à la fois les noms des fondateurs des entreprises titulaires des marques précitées et des noms géographiques.

S'agissant de l'impossibilité matérielle, la recourante ne prétend pas qu'il est impossible d'importer des explosifs des Etats-Unis en Suisse, mais elle affirme en revanche que les coûts de transport de tels produits auraient pour effet que leur commercialisation en Suisse ne serait pas économiquement rentable. Elle apporte des informations complémentaires sur le transport et la commercialisation d'explosifs et sollicite l'audition de deux témoins, dont les connaissances et les compétences dans le secteur des explosifs font autorité. Par ailleurs, la recourante souligne que la fabrication d'explosifs nécessite que l'entreprise productrice dispose de ressources minières importantes et précise que cette caractéristique géologique fait défaut à la ville d'Austin et à sa région, raison pour laquelle les frères Austin ont choisi de s'établir dans l'Etat de l'Ohio. Elle soutient ainsi que, dans l'hypothèse contestée où le terme "Austin" pourrait être perçu par le public visé comme un nom géographique, il ne saurait être qualifié d'indication de provenance, puisqu'il n'est manifestement pas envisageable que cette ville, voire sa région, puisse abriter des entreprises produisant des explosifs.

Enfin, la recourante précise qu'elle n'a jamais soutenu que le terme "Austin" aurait perdu son caractère géographique suite à un long usage, comme cela ressort de la réponse de l'IPI.

F.

Invité à dupliquer, l'IPI a répondu en date du 18 mai 2012. Il soutient que l'on ne se trouve pas in casu dans une situation d'impossibilité matérielle. Selon lui, le simple fait que la provenance donnée apparaisse comme improbable aux yeux de la recourante tout comme le fait que l'importation de produits d'explosifs des Etats-Unis vers la Suisse ne soit pas rentable en raison des coûts de transport et des obstacles techniques relevés par la recourante ne sont pas à même d'admettre une impossibilité matérielle. L'IPI relève en outre que la recourante n'a pas démontré qu'Austin n'entraîne manifestement pas ligne de compte comme lieu de production, de fabrication et de commerce pour les destinataires concernés. Il souligne enfin que, en admettant que les milieux concernés connaissent la recourante comme une société située à Cleveland dans l'Ohio, l'indication "Austin" est d'autant plus susceptible d'être perçue par lesdits milieux comme une indication géographique, puisque c'est le nom d'une ville importante des Etats-Unis. Le destinataire des produits de la recourante s'attendrait donc a fortiori à ce que les produits proviennent de ce pays.

S'agissant du grief relatif à l'égalité de traitement, l'IPI explique que la marque "LINCOLN" a été enregistrée il y a 35 ans (le 31 mars 1977) et que cet enregistrement ancien ne reflète pas la pratique actuelle de l'IPI, de sorte qu'il ne justifie pas un droit à l'égalité de traitement. Concernant la marque "HOLLAND & HOLLAND", il souligne d'une part que sa structure n'est pas comparable à la marque litigieuse et d'autre part qu'il s'agit également d'une marque très ancienne enregistrée il y a 22 ans, de sorte qu'elle ne saurait elle non plus refléter la pratique actuelle de l'IPI et ne justifie pas un droit à l'égalité de traitement. Enfin, quant à la marque "KELLOGG'S EXTRA VITAL", l'IPI note qu'elle n'est pas non plus comparable au signe contesté in casu. Il expose que le pronom anglais « 's » à la fin du mot "Kellogg" est une forme possessive qui implique en l'espèce que le terme qui précède est un patronyme ; que ledit pronom exclut donc que le terme "Kellogg" soit considéré comme une indication géographique ; et que, s'il s'agissait d'une indication géographique, la forme correcte serait "from Kellogg" ou "of Kellogg". Il ajoute encore que la ville de Kellogg dans l'Idaho ne compte qu'un peu plus de 2'000 habitants, celle située dans l'Iowa environ 600 habitants et celle du Minnesota environ 450 habitants. Selon l'IPI, ces lieux de taille modeste doivent être considérés comme inconnus en Suisse et ne sauraient donc être comparés à Austin qui est la capitale de l'un des Etats les plus importants des Etats-Unis et qui compte environ 790'000, respectivement 1'700'000 habitants pour l'agglomération.

G.

Dans ses observations du 4 juin 2012, la recourante reprend pour l'essentiel les arguments développés dans ses précédentes écritures.

H.

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

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

Droit :**1.**

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.

2.

En l'espèce, l'autorité inférieure a admis la requête d'enregistrement pour tous les services désignés en classe 42 et l'a rejetée pour tous les produits revendiqués de la classe 13. Dans son recours, Austin Powder Company conclut à l'annulation de cette décision et à l'enregistrement de sa marque "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" pour tous les produits et services revendiqués. Le refus d'enregistrement de la marque précitée en relation avec les produits revendiqués de la classe 13 découle du caractère trompeur de celle-là en vertu de l'art. 2 let. c de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11).

3.

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 LPM). L'art. 2 LPM énumère les motifs

absolus d'exclusion. Sont notamment exclus de la protection accordée aux marques les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM).

3.1. Une marque induit en erreur entre autres lorsqu'elle contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication et qu'elle amène les intéressés à croire que la marchandise commercialisée sous cette marque provient du pays ou du lieu en cause, alors que ce n'est pas le cas en réalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 *Champ* ; voir également ATF 135 III 416 consid. 2.2 *Calvi*, ATF 132 III 770 consid. 2.1 *Colorado*, 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 d'indication de provenance, ce qui signifie que la mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416 consid. 2.2 *Calvi* et les réf. cit.). Les indications de provenance ne lient pas un signe à une entreprise, mais à un pays, une région ou une localité ; il convient donc de protéger les indications de provenance contre les signes qui sont propres à évoquer des représentations inexactes à propos de l'origine des marchandises (arrêt du Tribunal fédéral 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.3.1 *Champ*). La marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe un risque de confusion pour les clients potentiels (ATF 132 III 770 consid. 2.1 *Colorado*, ATF 128 III 454 consid. 2.2 *Yukon*), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir que des consommateurs se sont effectivement trompés.

3.2. Selon l'art. 47 al. 2 LPM, ne sont pas des indications de provenance les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés, soit les clients potentiels, comme une référence à la provenance des produits ou des services. Il n'y a pas indication de provenance lorsque l'utilisation d'un nom géographique tombe dans l'une des six catégories suivantes identifiées par la jurisprudence (ATF 128 III 454 consid. 2.1 à 2.1.6 *Yukon* et les réf. cit.) :

- lorsque les clients potentiels ignorent qu'il s'agit d'un nom géographique et ne peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné ;
- lorsque les clients potentiels ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu, parce que celui-ci revêt un pur caractère symbolique ;
- lorsque le nom géographique utilisé sert à distinguer les modèles d'une même marque ;
- lorsque le nom géographique s'est imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée ;
- lorsqu'un nom géographique est entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que l'on ne songe plus à une indication de provenance (p. ex. eau de Cologne) ;
- enfin, lorsque le nom géographique désigne un lieu inhabité 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.

3.3. Il n'existe pas de danger d'induire le public en erreur lorsque la dénomination géographique possède manifestement un caractère de fantaisie ou lorsque, pour d'autres motifs, elle tombe sous l'une des catégories énumérées ci-dessus (cf. consid. 3.2), de sorte qu'elle ne peut pas être assimilée à une indication de provenance (ATF 128 III 454 consid. 2.2 *Yukon*).

Le caractère trompeur d'une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié de cas en cas et donc à l'aune de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et le secteur des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les dangers de confusion (ATF 132 III 770 consid. 2.1 *Colorado*, ATF 128 III 454 consid. 2.2 *Yukon* ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 *Champ*).

Lorsqu'un mot comporte 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 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 et, partant, modifie l'impression d'ensemble d'une manière telle que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008 *Lancaster* consid. 6 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2008 du 10 mars 2009 *Afri-Cola* consid. 4.2).

4.

En l'espèce, la recourante admet que le terme "Austin" désigne une ville des Etats-Unis, soit la capitale de l'Etat du Texas, connue du public suisse. Elle reconnaît également que les produits désignés de la classe 13, qu'elle se propose de commercialiser en Suisse sous la marque litigieuse, ne proviennent ni d'Austin ni même des Etats-Unis. Elle soutient en revanche que le public sera plutôt enclin à voir dans le mot "Austin" le nom de la famille qui a fondé l'entreprise en 1833, inscrite sous la raison sociale "Austin Powder Company". A l'appui de son allégué, elle fait valoir que tant l'impression générale du signe et de son graphisme que la proximité du terme "Austin" de l'expression "used in 1833 & ever since" inciteront le public concerné à comprendre le terme "Austin" non pas comme un lieu géographique, mais comme un nom de famille. Le fait que le patronyme en question fait également partie de la raison sociale de l'entreprise qui commercialise les produits désignés par la marque litigieuse et que les milieux intéressés, soit un cercle très restreint d'utilisateurs, connaissent généralement les quelques entreprises du secteur des explosifs amènent à la même perception du signe litigieux. Ces milieux seraient par ailleurs peu enclins à y voir une indication de provenance vu la spécificité des produits concernés et les frais de transport élevés qu'impliquerait leur commercialisation depuis les Etats-Unis.

Pour sa part, l'IPI soutient que le terme "Austin" prédomine en comparaison avec les autres éléments verbaux de par la taille et la représentation en négatif, de sorte que le public concerné y verra plutôt un nom géographique qu'un nom de famille. De plus, du moment que la ville d'Austin dispose d'un secteur industriel important, on ne peut pas exclure que même les milieux intéressés pensent que les produits revendiqués de la classe 13 proviennent des Etats-Unis. Enfin, l'autorité inférieure relève que l'augmentation des importations en provenance des

Etats-Unis, qui ont bondi de 65% entre 1990 et 2010, montre que les coûts liés au transport sont économiquement viables.

4.1. Il est admis et non contesté que le terme "Austin" désigne une ville des Etats-Unis, plus précisément la capitale du Texas, connue du public suisse. Située sur la rivière Colorado, elle abrite depuis de nombreuses années des industries classiques (métallurgie, alimentation, industrie du bois) et est devenue au fil du temps un centre important des hautes technologies aux Etats-Unis, surnommé Silicon Hills (voir notamment le site Internet [http://fr.wikipedia.org/wiki/Austin_\(Texas\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Austin_(Texas))). Ainsi donc, force est d'admettre qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu, de sorte que les clients potentiels ne pourront pas ignorer que le signe litigieux fait référence à un nom géographique. Partant, il ne peut être assimilé à un nom de fantaisie.

4.2. La recourante admet également que les produits revendiqués de la classe 13 qu'elle se propose de commercialiser en Suisse sous la marque litigieuse ne proviennent ni d'Austin ni même des Etats-Unis.

4.3. Il est également admis que le terme "Austin" comporte plusieurs significations. En sus de son contenu géographique, il désigne en effet un nom de famille, célèbre notamment aux Etats-Unis, voire un prénom. Dans ce contexte, la recourante soutient toutefois que l'impression générale du signe (marque combinée) et les circonstances particulières du cas d'espèce amèneront les clients potentiels à percevoir dans le terme "Austin" le nom de la famille qui a fondé l'entreprise qui fabrique des produits d'explosifs.

4.3.1. Le signe en cause réunit des éléments graphiques et verbaux. L'élément graphique est un petit losange de teinte foncée contenu dans un deuxième losange de teinte claire. Au centre du premier losange apparaît sur fond de teinte foncée le nom "Austin" en clair et en majuscules ; inscrits dans une police conventionnelle, les caractères occupent tout l'espace en épousant la forme de la figure géométrique. Sur le pourtour du losange intérieur figure en petites majuscules l'expression "used in 1833 & ever since". Pris à la lettre, le syntagme signifie "utilisé en 1833 et toujours depuis".

4.3.1.1 La recourante soutient que, vu la proximité du terme "Austin" du syntagme et de sa teneur, le public concerné lira la marque litigieuse comme suit : "Austin (products) used in 1833 & ever since". Elle ajoute que le terme "products" est sous-entendu et que le mot "Austin" se

rapportera ainsi dans l'esprit des clients potentiels à des "produits d'un fabricant portant le nom de la famille Austin, qui ont été vendus pour la première fois en 1833 et qui sont toujours commercialisés".

Pour l'IPI, l'indication "Austin" prédomine de par sa taille et sa représentation en négatif en comparaison des autres éléments verbaux, de sorte qu'elle sera perçue séparément des autres éléments verbaux. Le signe "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" n'étant accompagné d'aucun prénom ni d'aucune préposition, sa construction n'est pas susceptible, aux dires de l'IPI, d'amener à penser "automatiquement que ce terme sera compris uniquement comme un renvoi à une personne ou à un patronyme".

4.3.1.2 Avec la recourante, on doit bien admettre que, quand bien même le terme "Austin" prédomine, il n'en demeure pas moins qu'il ne se lit pas de manière isolée, mais en lien avec les éléments verbaux figurant sur le pourtour du losange dans lequel il est inscrit. En effet, comme dans l'arrêt Omega/Mega invoqué par la recourante (sic! 2012 p. 25 ss), on doit constater que, in casu, les consommateurs concernés seront également frappés par deux contrastes au sein de l'ensemble. D'une part, le terme "Austin" est écrit en lettres de couleur blanche dans un petit losange teinté de couleur noire, alors que le syntagme "used in 1833 & ever since" l'est en couleur noire dans un grand losange teinté de couleur blanche englobant le petit losange. D'autre part, ces termes présentent un graphisme différent puisque le premier est écrit en lettres majuscules de tailles différentes, tandis que le second l'est en petites majuscules. La différence de couleurs et de caractères ainsi que la position isolée du terme "Austin" au centre du signe amèneront les clients potentiels à en déduire que ce dernier fait partie d'un ensemble, à savoir "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE".

En revanche, on ne peut pas déduire du signe litigieux une signification univoque. En effet, s'il est vrai qu'en sous-entendant le mot "products", on peut inférer qu'il s'agit d'un produit fabriqué pour la première fois en 1833 et toujours commercialisé depuis cette date, aucun autre élément comme par exemple un prénom ne permet de lever l'ambiguïté du terme "Austin" qui peut signifier dans ce contexte aussi bien le nom de famille de celui qui produit les biens en question que le lieu où ils sont fabriqués. In casu, les indications additionnelles restent neutres et donc ne modifient pas l'impression générale d'une manière telle que l'indication géographique s'efface devant l'autre signification. Le doute subsiste, de sorte que le signe litigieux comporte un risque de tromperie ce qui, selon la

jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3), suffit pour le considérer comme ayant un caractère trompeur.

4.3.2. La recourante allègue que le public visé constitue un cercle très restreint d'utilisateurs qui connaissent les quelques entreprises actives dans le secteur des explosifs. A son avis, les clients potentiels connaissent l'entreprise Austin Powder Company, de sorte qu'ils associeront automatiquement le terme "Austin" au patronyme fondateur de cette entreprise, comme l'admet Claude Modoux dans sa déclaration du 22 novembre 2011. Selon ce dernier, Austin Powder Company, sise à Cleveland dans l'Etat de l'Ohio aux Etats-Unis, fait partie d'un groupe industriel mondialement connu qui occupe le deuxième ou le troisième rang mondial dans l'industrie des explosifs. Le nombre restreint d'utilisateurs d'explosifs connaîtraient très bien les fabricants de ce secteur et, en particulier, Austin Powder Company.

La question de savoir si un signe s'est imposé dans le commerce en rapport avec les produits et les services revendiqués est examinée uniquement si le déposant a requis de l'IPI l'enregistrement de sa marque avec la mention "marque imposée". Lorsqu'une telle requête fait défaut – comme c'est le cas en l'espèce – seule doit être examinée la force distinctive initiale de la marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7426/2006 du 30 septembre 2008 consid. 2.1 *The Royal Bank of Scotland* et la réf. cit.). In casu, la recourante soutient que le sens patronymique s'est imposé dans l'esprit du public cible comme le nom d'une entreprise déterminée, de sorte que l'indication de provenance s'efface devant l'autre signification. Sur ce point, la recourante méconnaît le fait que la notion de force distinctive initiale se distingue de celle de force distinctive dérivée, en cela que la première se mesure avant le début de l'usage de la marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1759/2007 du 26 février 2008 consid. 8 *Pirates of the Caribbean* et les réf. cit.). Comme la recourante a renoncé à l'inscription de sa marque comme "marque imposée", la notoriété de son signe n'a en conséquence pas à être examinée dans la présente procédure.

Au demeurant, même employé dans le cadre de la raison sociale, le terme "Austin" peut tout aussi bien renvoyer au lieu de production, soit une société sise aux Etats-Unis, qu'à un nom de famille, ce d'autant qu'il n'est pas précédé d'un prénom. Ainsi donc, on ne peut pas exclure que, dans les milieux concernés également, le terme "Austin" comporte un risque de tromperie car, même si ces derniers ont connaissance du groupe industriel en cause, il est hautement probable qu'ils auront à

l'esprit une entreprise fondée et sise aux Etats-Unis. A cela s'ajoute que la pratique ne tient pas compte de la compréhension présumée des milieux intéressés suisses, ni des connaissances des destinataires spécialisés portant sur le marché des produits en question ou sur les entreprises actives dans ce secteur (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 *Calvi*).

4.3.3. Il ressort de ce qui précède que le terme "Austin" ne constitue pas un lieu inconnu et qu'il ne s'est pas imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise déterminée. Il en va de même des quatre autres catégories identifiées dans l'ATF 128 III 454 (cf. ci-dessus consid. 3.2). En effet, le mot "Austin" n'a pas une valeur de symbole ni un caractère de fantaisie ; il ne sert pas non plus à distinguer les modèles produits par une même entreprise ; et il n'est pas entré dans le langage courant pour désigner une chose de genre.

La recourante soutient qu'il va de soi que les produits d'explosifs seront obligatoirement d'origine européenne en raison des coûts élevés de transport de ces marchandises depuis les Etats-Unis jusqu'en Suisse. Elle ajoute que la fabrication d'explosifs nécessite que l'entreprise productrice dispose de ressources minières importantes. Or, selon la recourante, cette caractéristique géologique n'est présente ni à Austin, ni dans sa région. La recourante se place ainsi sur le terrain de la dernière catégorie qui retient le défaut d'indication de provenance lorsque le nom géographique désigne un lieu ou une région qui ne constituent manifestement pas un lieu de production, de fabrication ou de commercialisation des produits revendus (ATF 128 III 454 consid. 2.1.3 *Yukon*).

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a pas reconnu le nom Yukon en tant que dénomination géographique car, outre le fait que ce terme est peu connu du public suisse, les conditions climatiques, le faible taux de population et la faible viabilité du territoire de Yukon rendent le développement d'une production industrielle improbable.

In casu, ces conditions ne sont pas remplies. Il est en effet admis que le terme "Austin" désigne en particulier la capitale du Texas, ville des Etats-Unis connue du public suisse et qui est devenue au fil du temps un centre important des hautes technologies abritant notamment des industries classiques (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Dans sa réponse du 20 février 2012, l'IPI relève que, nonobstant les coûts liés au transport, les importations de produits américains en Suisse ont bondi de 65% entre 1990 et 2010. Il résulte ainsi de ce qui précède que, d'une part, la ville

d'Austin est connue du public suisse et, d'autre part, que les Etats-Unis sont un importateur important de la Suisse (voir le site Internet <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html>, rubriques "06-Industrie, services", "Commerce extérieur", "Données détaillées", "Importations par zone économique et par pays d'origine"). Dans ces conditions, on ne peut pas exclure qu'une partie des consommateurs penseront que les produits couverts par la marque sont fabriqués à Austin ou aux Etats-Unis (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 7.4 et 9 *Madison*). Il n'est en effet pas invraisemblable de penser que des produits d'explosifs puissent provenir du Texas. 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 2.6 *Virginia slims no. 602* et la réf. cit.). L'association d'idées provoquée par la marque et le risque potentiel de tromperie, à savoir le fait que les objets revendiqués sont ou pourraient être produits effectivement à Austin ou aux Etats-Unis sont seuls déterminants. Autrement dit, le fait que, pour certains spécialistes de la branche, il est peu probable que les produits revendiqués soient fabriqués à Austin n'est pas, en soi, pertinent (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 *Calvi*). En effet, il suffit, pour que la marque soit trompeuse, que des clients puissent raisonnablement se figurer, en lisant le mot "Austin", que les produits d'explosifs proviennent d'une entreprise américaine (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 *Calvi*). Ainsi, la marque proposée est de nature à induire en erreur les clients potentiels sur la provenance des produits, puisque ceux-ci ne proviennent ni d'Austin ni même du reste des Etats-Unis. Il en résulte que l'enregistrement de la marque doit être refusé (art. 2 let. c LPM).

5.

La recourante estime que la position de l'IPI consistant à ignorer les enregistrements étrangers lorsque la question de la tromperie se pose n'est pas défendable si le signe en cause constitue à la fois un nom géographique et un patronyme. Elle souligne par ailleurs que le signe combiné "AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE" a été enregistré pour des produits d'explosifs tant dans l'Union européenne qu'aux Etats-Unis.

Même si ceci tend à démontrer que le terme litigieux a été considéré différemment dans d'autres pays, cette pratique ne lie pas les autorités suisses conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.1 *Calvi* et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 10 *Madison*).

6.

La recourante invoque en outre implicitement une inégalité de traitement par rapport à l'enregistrement de marques, telles que "LINCOLN", "KELLOGG'S EXTRA VITAL" et "HOLLAND & HOLLAND". Elle souligne que "Lincoln", "Kellogg" et "Holland" sont, tout comme "Austin", à la fois les noms des fondateurs des entreprises titulaires des marques précitées et des noms géographiques.

6.1. L'IPI explique que la marque suisse n° 2P-286970 "LINCOLN" a été enregistrée le 31 mars 1977, soit il y a 35 ans, et que cet enregistrement ancien ne reflète pas la pratique actuelle de l'IPI, de sorte qu'il ne justifie pas un droit à l'égalité de traitement. Concernant la marque suisse n° P-378668 "HOLLAND & HOLLAND", il souligne d'une part que sa structure n'est pas comparable à la marque litigieuse et d'autre part qu'il s'agit également d'une marque très ancienne enregistrée il y a 22 ans, de sorte qu'elle ne saurait elle non plus refléter la pratique actuelle de l'IPI et ne justifie pas un droit à l'égalité de traitement. Enfin, quant à la marque suisse n° 576904 "KELLOGG'S EXTRA VITAL", l'IPI note qu'elle n'est pas non plus comparable au signe contesté in casu. Il expose que le pronom anglais « 's » à la fin du mot "Kellogg" est une forme possessive qui implique en l'espèce que le terme qui précède est un patronyme ; que ledit pronom exclut donc que le terme "Kellogg" soit considéré comme une indication géographique ; et que, s'il s'agissait d'une indication géographique, la forme correcte serait "from Kellogg" ou "of Kellogg". Il ajoute encore que la ville de Kellogg dans l'Idaho ne compte qu'un peu de plus de 2'000 habitants, celle située dans l'Iowa environ 600 habitants et celle du Minnesota environ 450 habitants. Selon l'IPI, ces lieux de taille modeste doivent être considérés comme inconnus en Suisse et ne sauraient donc être comparés à Austin qui est la capitale de l'un des Etats les plus importants des Etats-Unis et qui compte environ 790'000, respectivement 1'700'000 habitants pour l'agglomération.

Pour sa part, la recourante critique l'argument de l'IPI selon lequel il s'agit d'enregistrements anciens. Selon elle, une telle approche crée une insécurité juridique pour les titulaires et porte une atteinte certaine à leurs droits. Elle estime qu'il n'existe aucun indice permettant de penser qu'un consommateur moyen perçoit aujourd'hui les marques précitées d'une manière différente de celle qui prévalait au moment de leurs enregistrements. S'agissant de la marque "HOLLAND & HOLLAND", la recourante relève que, de par son argumentation, l'IPI admet qu'un nom ayant à la fois une signification géographique et patronymique et qui est combiné avec d'autres éléments verbaux peut être perçu comme un nom

de famille, même s'il n'est pas nécessairement accompagné d'un prénom. Enfin, la recourante souligne que les remarques de l'IPI relatives à la marque "KELLOGG'S EXTRA VITAL" révèlent une méconnaissance des règles de la langue anglaise, dès lors que le pronom anglais « 's » peut suivre un nom géographique, contrairement à ce qu'affirme l'IPI.

6.2. Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2, ATF 129 I 346 consid. 6, ATF 129 I 113 consid. 5.1).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enregistrement d'un signe pour lequel il existe un motif absolu d'exclusion ne peut être admis sur la base de l'égalité de traitement que si les conditions de l'égalité dans l'illégalité sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 *Firemaster*). Le droit à l'égalité dans l'illégalité n'est reconnu que si l'on est en présence d'une pratique constante, contraire à la loi, qui se rapporte à des signes et produits comparables, et dont l'autorité d'application n'envisage pas de s'écarter même à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 *Firemaster* ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-1561/2011 du 28 mars 2012 consid. 9.1 *Together we'll go far* et les réf. cit. et B-2054/2011 du 28 novembre 2011 consid. 6.1 *Milchbärchen* et les réf. cit.). En outre, des marques anciennes ("Marken älteren Datums") peuvent ne pas être prises en considération sous l'angle de l'égalité de traitement, motif pris qu'elles ne reflètent plus la pratique actuelle en matière d'enregistrement (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2054/2011 du 28 novembre 2011 consid. 6.1 *Milchbärchen* et les réf. cit.).

6.3. Les marques suisses n° 2P-286970 "LINCOLN" et n° P-378668 "HOLLAND & HOLLAND" (fig.) ont été enregistrées en 1977 et, respectivement, en 1990. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 6.2) et comme l'a à juste titre relevé l'IPI, ces marques, déjà très anciennes, ne reflètent plus la pratique actuelle en matière d'enregistrement et ne sont donc pas susceptibles de justifier un droit à l'égalité de traitement.

Concernant la marque suisse n° 576904 "KELLOGG'S EXTRA VITAL", il sied d'emblée de constater qu'elle est enregistrée pour des produits et services des classes 30 et 35, alors que la marque litigieuse en l'espèce revendique en particulier la protection pour des produits de la classe 13. A cela s'ajoute que les marques en question ne sont clairement pas comparables. Leur unique point commun est de contenir un terme qui possèdent plusieurs significations, à savoir un nom géographique et un patronyme. Or, en tant que nom géographique, "Kellogg" peut désigner : une ville d'un peu plus de 2'000 habitants située dans l'Etat de l'Idaho aux Etats-Unis (voir notamment les sites internet <http://www.cityofkellogg.com> ; <http://www.annuaire-mairie.fr/ville-kellogg-idaho.html>) ; une ville d'environ 600 habitants située dans l'Etat de l'Iowa aux Etats-Unis (voir notamment le site internet http://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg,_Iowa) ; et une ville d'environ 450 habitants sise dans l'Etat du Minnesota aux Etats-Unis (voir notamment le site internet http://en.wikipedia.org/wiki/Kellogg,_Minnesota). Comme l'a à juste titre relevé l'IPI, il s'agit de villes de taille très modeste qui doivent être considérées comme inconnues en Suisse. Dans ces conditions, elles ne peuvent en aucun cas être comparées à Austin, qui compte environ 1'700'00 habitants en prenant en considération son agglomération et qui est la capitale de l'Etat du Texas, deuxième Etat le plus peuplé et le plus grand des Etats-Unis. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Compte tenu de ce qui précède, un droit à l'égalité de traitement ne se justifie pas non plus avec la marque "KELLOGG'S EXTRA VITAL".

Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de reconnaître que la recourante ne peut faire valoir un droit à l'égalité de traitement. Il en résulte que le grief de la recourante tombe à faux.

7.

La recourante relève enfin qu'au regard de l'applicabilité, la limitation de provenance exigée par l'IPI crée une incertitude juridique et n'est pas non plus défendable sous l'angle économique.

Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit pas en quoi la restriction apportée à la liste des produits constitue une insécurité juridique. En effet, selon la jurisprudence, la restriction apportée à la liste des produits ne tolérant que ceux qui sont fabriqués dans le lieu indiqué dans la marque constitue un moyen proportionné au but recherché qui est d'éviter que le public soit induit en erreur parce qu'il lie une certaine marque à une certaine provenance alors que les produits couverts par le

terme géographique en cause proviennent d'ailleurs (ATF 132 III 770 consid. 3.2 *Colorado*).

8.

La recourante requiert, à titre de moyen de preuve, l'audition en qualité de témoin de MM. Claude Modoux et Hans Meyer. Selon elle, les prénommés, dont les connaissances et les compétences dans le secteur des explosifs font autorité, sont les mieux à même d'informer le Tribunal sur les spécificités du transport d'explosifs.

Comme relevé ci-dessus, il n'est pas invraisemblable de penser que des produits d'explosifs puissent provenir des Etats-Unis, et plus précisément d'Austin. Peu importe, comme on l'a vu, que les fins spécialistes du secteur des explosifs sachent qu'il est peu probable que de tels produits soient fabriqués à Austin. Il suffit, pour que la marque soit trompeuse, que des clients puissent raisonnablement penser, en lisant le mot "Austin", que ces produits d'explosifs proviennent d'une entreprise américaine. Dans ces circonstances, point n'est besoin de procéder aux auditions requises par la recourante.

9.

Il appert de ce qui précède que, mal fondé, le recours interjeté par Austin Powder Company doit être rejeté.

10.

10.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 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 de la recourante qui succombe. Ils seront compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais de Fr. 2'500.- déjà versée.

10.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 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 de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'500.-, 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)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. MA-Prüf1 gni/62051/2010 ; 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

Vanessa Thalmann

Indication des voies de droit :

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

Expédition : 7 août 2012