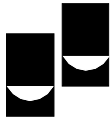


Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Cour II
B-7424/2006
{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2007

Composition

Claude Morvant (président du collège), Maria Amgwerd,
David Aschmann, juges ;
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

B. _____,
représentée par Kirker & Cie SA,
recourante,

contre

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

Objet

Refus de protection à l'encontre de l'enregistrement
international n° 792'720 "BONA".

Faits :

A.

A.a Le 2 janvier 2003, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a notifié l'enregistrement de la marque internationale n° 792'720 "BONA" au registre international des marques. Cet enregistrement, fondé sur un enregistrement de base suédois du 15 mars 2002, revendique la protection en Suisse des produits des classes 1, 2, 3 et 7 suivants :

"Cl. 1 (limitation de la liste des produits pour la Suisse du 30 mars 2004) : Produits chimiques à usage industriel, en particulier agents d'imprégnation destinés à la production de vernis pour parquets ; résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut destinées à la production de vernis pour parquets ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe ; substances chimiques pour la conservation de la colle, adhésifs pour la pose de parquets ; couches d'apprêt pour sols (encollage) et matériaux de recouvrement de sol ; colle pour murs et sols.

Cl. 2 : Peintures, vernis et laques ; préservatifs contre la détérioration du bois ; teintures (teintures pour le bois), pigments (pigments de coloration) et colorants ; métaux en poudre pour vernis-laques de sols ; résines naturelles à l'état brut ; huiles, pâtes d'assemblage pour sols, mastics et masses à niveler pour sols ; substances chimiques pour la conservation des laques et des couches d'apprêt pour sols (traitement de surface).

Cl. 3 : Produits de blanchiment, en particulier soude pour blanchir les sols ; produits de nettoyage ; décapants pour encaustique ; produits abrasifs, papiers abrasifs ; savon mou et soude pour le traitement de surface des sols (pas pour nettoyer).

Cl. 7 : Machines de traitement de surface des sols, en particulier pour nettoyer, poncer, appliquer de l'huile ou de la laque ; pièces et composants des produits précités."

A.b Le 18 décembre 2003, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral) a émis un refus provisoire total, sur motifs absolus, à l'encontre de l'enregistrement précité en faisant valoir que la marque en cause était constituée du terme italien "bona" signifiant "bon" en français, que ce terme renvoyait directement à la nature, à la qualité et aux propriétés des produits revendiqués et que cette marque manquait dès lors de force distinctive et devait rester à la disposition de la concurrence.

A.c Le 17 mai 2004, B. _____ (ci-après : la requérante), titulaire de la marque internationale "BONA", a argué du fait que le terme "bona" n'existait pas en italien et que l'adjectif "bon" se traduisait en italien par "buono/buona". Selon elle, ce signe devait être considéré comme fantaisiste et ainsi pouvoir être enregistré. Indiquant en outre que cette marque avait été enregistrée dans de nombreux pays, dont certains de

langue espagnole, la requérante a relevé qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune objection, bien que la traduction espagnole de "bon" ("bueno"), soit très proche de l'italien "buono".

A.d L'Institut fédéral a maintenu sa position le 19 août 2004 en retenant que "bona" constituait la forme féminine de l'adjectif "bono" qui était une variante usuelle de "buono", que "b(u)ono" signifiait "bon" en français et que ce terme était laudatif et destiné à vanter les qualités des produits concernés. En relation avec ces produits, "bona" serait compris notamment par le destinataire italophone, soit le professionnel en particulier pour les produits de la classe 1 et le consommateur moyen, comme une indication sur la qualité desdits produits, soit qu'ils étaient de bonne qualité. Il a soutenu que le domaine public se définissait selon les usages et expressions utilisés en Suisse, que chaque pays restait souverain et libre d'examiner l'appartenance d'un signe au domaine public selon ses critères et qu'il n'était donc pas étonnant qu'un signe admis à l'étranger soit parfois refusé en Suisse. Relevant en outre qu'il était lié à sa pratique par le principe de l'égalité de traitement, il a noté qu'il ne pouvait admettre un signe en Suisse simplement du fait de son enregistrement à l'étranger. Il a enfin indiqué que le fait qu'aucun des pays mentionnés ayant admis la marque "BONA" n'avait pour langue officielle l'italien, contrairement à la Suisse, rendait déjà impossible, pour cette raison, la comparaison entre son appréciation et celle de ces pays.

A.e Le 18 octobre 2004, la requérante a maintenu que la forme usuelle italienne de "bon" était "buono" et non "bono" et que l'adjectif "bon" ne serait en aucun cas approprié pour désigner une quelconque qualité de l'un des produits concernés, ajoutant que l'on ne saurait qualifier de "bon/bonne", dans le langage usuel des professionnels ou du consommateur potentiel, un produit chimique, une peinture, une préparation pour blanchir ou une machine pour le traitement des sols. Elle a ainsi indiqué que, par rapport aux produits concernés, "BONA" devait être considéré comme fantaisiste, vague, indéterminé ou symbolique. Elle a ensuite observé que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (ci-après : l'OHMI) avait admis cette marque à l'enregistrement, que l'Italie figurait parmi les pays concernés et que la langue italienne avait ainsi été prise en compte dans l'appréciation du caractère distinctif. Se référant enfin à une décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle "Advance Bank", la requérante a requis la

protection en Suisse de la marque en cause, au vu de l'enregistrement communautaire susmentionné et même au titre de cas limite.

A.f Le 4 mars 2005, l'Institut fédéral a maintenu sa position en relevant que le fait que la forme "buona" soit plus usuelle que "bona" ne changeait rien au fait que "BONA" serait facilement compris par le consommateur qui y verrait une indication publicitaire et un renvoi aux particularités, à la nature et à la qualité des produits revendiqués. Il en irait de même dans le cas où "bono/bona" ne représenterait pas une variante de "buono/buona", du fait que bon nombre des destinataires suisses croiraient que "bona" signifierait "bon/ne" et qu'ils ne seraient pas en mesure, au vu de leurs connaissances de l'italien, d'identifier la différence entre "bona" et "buona". Selon lui, la question de l'éventuelle nécessité de maintenir ce signe à la disposition des concurrents pouvait rester ouverte car il ne pouvait être qualifié de distinctif, circonstance impliquant à elle seule son appartenance au domaine public. Il a enfin observé que l'enregistrement du signe "BONA" par l'OHMI ne constituait qu'un indice de son admissibilité en Suisse et que le fait que l'examen du signe et son enregistrement avaient eu lieu pour l'Italie, dont la seule langue nationale était celle pour laquelle le signe "BONA" était problématique, n'y changeait rien.

A.g Le 17 août 2005, la requérante a relevé que la Suisse restait le seul pays à soulever des objections à l'encontre de la marque en cause, ce qui lui paraissait quelque peu abusif. Elle a au surplus fait valoir que cette marque était mondialement connue des spécialistes du domaine depuis 80 ans pour les produits revendiqués, de sorte que dite marque avait acquis un caractère distinctif dans les milieux intéressés, joignant à cet effet plusieurs pages de son site Internet.

B.

Par décision du 7 novembre 2006, l'Institut fédéral a rejeté la demande de protection en Suisse de l'enregistrement international "BONA" pour tous les produits revendiqués. Il a considéré que "BONA" constituait la forme féminine de l'adjectif italien "bono" qui représentait la variante usuelle de "buono/buona", et que "b(u)ono/b(u)ona" signifiait "bon/bonne" en français. "BONA" serait ainsi aisément compris par le public suisse qui y verrait, pour les produits concernés, une simple indication publicitaire et un renvoi explicite à leurs particularités, nature et qualité, dès lors qu'il comprendra que le produit est "bon". L'Institut fédéral a relevé qu'il importait peu que le terme français "bon"

soit ou non approprié dans le langage usuel pour qualifier les produits en cause, du fait que l'adjectif "bono/bona" ne s'entendait pas uniquement dans un sens gustatif ou olfactif, mais également comme "apte à remplir la fonction à laquelle la chose ou personne est destinée", ajoutant que l'adjectif "bon" pouvait aussi être employé dans ce sens. Il a ainsi conclu que le signe était descriptif, qu'il ne serait donc pas perçu par le destinataire comme le renvoi à une entreprise déterminée et que, le signe appartenant au domaine public, il était exclu de la protection à titre de marque pour les produits précités. Dit institut a rappelé que les décisions étrangères n'avaient pas valeur de précédents et que chaque état examinait l'admissibilité d'une marque selon sa propre législation, jurisprudence et perception de ses milieux intéressés, relevant toutefois qu'un enregistrement pouvait constituer un indice pour permettre à l'autorité suisse d'admettre un signe à l'enregistrement, mais que la pratique constante démontrait que ces indices n'avaient aucune force décisive pour l'enregistrement d'un signe en Suisse. Selon lui, le cas d'espèce constituait un cas clair, ce qui l'autorisait à écarter les enregistrements étrangers. Il a enfin considéré que les pièces produites le 17 août 2005 n'étaient pas propres à rendre vraisemblable l'imposition de la marque en Suisse.

C.

Par mémoire du 6 décembre 2006, B._____ (ci-après : la recourante), recourt contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la CREPI) en concluant à son annulation et à ce que ladite marque soit admise à l'enregistrement pour la Suisse, sous suite de frais et dépens. Reprenant pour l'essentiel les motifs précédemment invoqués, elle relève encore que la marque en cause est notamment enregistrée pour des produits chimiques destinés à l'industrie, des peintures, des préparations pour blanchir et des machines pour nettoyer des surfaces et qu'il s'agit de produits essentiellement industriels et destinés surtout à des professionnels. Elle ajoute que la désignation "BONA" constitue la première partie de la raison sociale de la titulaire, qu'il s'agit ainsi d'une référence directe à l'entreprise et que le signe sera perçu par les consommateurs comme le renvoi à l'entreprise concernée.

D.

Le 7 décembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1^{er} janvier 2007. Par

ordonnance du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours.

E.

Invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 14 mars 2007. Relevant essentiellement que la majorité des produits revendiqués sont, en Suisse, destinés tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens, il observe par ailleurs que, en relation avec ces produits, le signe "BONA" sera compris par les destinataires italophones en Suisse dans le sens de "bonne, de qualité meilleure", de sorte que ce terme est laudatif et directement descriptif d'une qualité des produits.

F.

Par ordonnance du 16 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a désigné le collège des juges appelé à statuer.

G.

Le 27 mars 2007, la recourante relève que seul l'un des dictionnaires auxquels l'Institut fédéral se réfère dans sa réponse mentionne "bono", qui ne fait que renvoyer à "buono". Elle maintient que, selon de nombreux dictionnaires italiens et dans la langue courante italienne, l'adjectif "bon/bonne" se traduit par "buono/buona" où l'accent est porté sur le "u". Elle joint un extrait du "Dizionario Garzanti" duquel il ressort que le terme "bono" n'existe pas et que, sous "bona", il n'est fait référence qu'à un nom géographique (Bône) et à un nom propre féminin (bonne). Elle ajoute que dans tous les autres extraits de dictionnaires, de même que dans les extraits internet mentionnés par ledit institut, il n'est à aucun endroit mentionné l'indication "bona". La recourante maintient que "bona" n'est pas un terme de la langue courante et qu'il n'est pas compris par les destinataires italophones en Suisse comme décrivant, pour les produits concernés, une qualité meilleure, l'indication "meilleure" impliquant en sus une notion comparative ne pouvant pas être comprise par "BONA".

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

Droit :

1.

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

1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale 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 commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 LTAF). L'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 lit. f et 8, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

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

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1

PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2.

L'Institut fédéral a fondé son refus de protection à l'encontre de la marque "BONA" sur l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04), ainsi que sur les art. 2 let. a et 30 al. 2 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11).

La Suède et la Suisse sont liées par le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4), ainsi que par la CUP. A teneur de l'art. 5 al. 1 du Protocole, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante de la protection résultant d'un enregistrement international pourra déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient en vertu de la CUP. Selon l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 2 CUP, les marques de fabrique ou de commerce pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées notamment lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production. Cette règle est également prévue par l'art. 2 let. a LPM qui précise que 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 (ATF 128 III 454 consid. 2 *Yukon*). Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c LPM indique que l'Institut rejette la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion. Tout office dispose d'un délai de 18 mois à partir de la notification de l'enregistrement international pour notifier son refus provisoire (art. 5 al. 2 let. a et b du Protocole de Madrid ; Directives en matière de marques 2007, partie 3, p. 48 et 51). En l'espèce, l'enregistrement international "BONA" a été notifié le 2 janvier 2003. L'Institut fédéral ayant notifié son refus provisoire le 18 décembre

2003, il apparaît que le délai susmentionné a été respecté.

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).

A teneur de l'art. 2 let. a LPM, 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. Un signe appartenant au domaine public est caractérisé par le fait qu'il est a priori dépourvu de force distinctive ou assujéti au besoin de libre disposition. Font notamment partie du domaine public les signes descriptifs (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties* ; EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Markenrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 33 ; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^{ème} éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^{ème} éd., Bâle 2006, p. 102). Sont descriptifs les termes désignant les attributs, la nature ou l'effet du produit, le cercle des destinataires, le lieu de vente, le prix, la quantité ou la qualité (DAVID, op. cit., n° 14 ad art. 2). Ne doit toutefois pas être attribué au domaine public tout signe qui est compréhensible d'une quelconque manière, mais uniquement celui qui appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu'il est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services ou pour décrire leurs caractéristiques (TROLLER, op. cit., p. 102 s.).

3.1 La recourante fait valoir que le terme "BONA" n'existe pas en tant que tel en italien, que le mot français "bon" se traduit en italien par "buono/buona" et que la lettre "u" se prononce comme le son "ou" en français et est particulièrement audible lors de la prononciation de ce terme. Elle relève en outre que la marque "BONA" est enregistrée pour des produits essentiellement industriels et destinés surtout à des professionnels, observant que l'adjectif qualificatif "bon/bonne" ne serait en aucun cas approprié dans le langage usuel pour désigner une quelconque qualité de l'un des produits concernés, du fait que cet adjectif a un sens trop vague et indéfini pour définir de manière

spécifique de tels produits. La recourante soutient ainsi que, en relation avec les produits revendiqués, "BONA" doit être considéré comme fantaisiste, vague, indéterminé, et, le cas échéant, symbolique. Elle relève enfin que la désignation "BONA" constitue la première partie de la raison sociale de la titulaire, qu'elle implique ainsi une référence directe à l'entreprise et que le signe sera perçu par les consommateurs concernés comme le renvoi à l'entreprise concernée.

3.2 Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (ERIC MEIER, *Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative* in *sic!* 2005 Sonderheft 67, spéc. 69). En l'espèce, s'il est vrai que les produits revendiqués en classes 1 et 7 sont destinés de manière prépondérante aux professionnels, les produits concernés des classes 2 et 3 s'adressent quant à eux tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens. En effet, le bricolage, ou "do it yourself", prend une place grandissante auprès des consommateurs suisses qui sont toujours plus nombreux à se procurer eux-mêmes les produits dont ils ont besoin pour leurs travaux.

3.3 Les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Tombent en particulier dans cette catégorie les qualificatifs de nature publicitaire (ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece* ; MARBACH, op. cit. p. 41). Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de raisonnement (ATF 128 III 454 consid. 2.1 *Yukon* ; DAVID, op. cit., n° 6 ad art. 2). Ce motif d'exclusion doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection du signe est revendiquée. Dès lors, un terme courant peut constituer une marque valable s'il est utilisé pour désigner un tout autre type de produits. Il existe néanmoins certaines indications pouvant se rapporter généralement à tout produit ou service et qui seront descriptives ou dénuées de force distinctive quel que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le cas des indications de qualité et des affirmations publicitaires (IVAN CHERPILLOD, *Le Droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 73). La jurisprudence reconnaît le besoin de libre disposition pour les expressions attribuant certaines

qualités à la marchandise, telles que, en français ou transposées dans cette langue, "beau, bel, belle, super, bon, fin", pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit concerné (ATF 131 III 121 consid. 4.2 *Smarties* ; MARBACH, op. cit., p. 41).

Le domaine public comprend tout le vocabulaire utilisé en Suisse (décision de la CREPI du 6 octobre 2000 in sic! 2001 28 consid. 2 *Levante*). Ainsi, pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans une seule des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 *Felsenkeller*, ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece* ; MARBACH, op. cit., p. 32). Pour qu'un mot soit exclu de la protection, il n'est pas nécessaire qu'il figure au dictionnaire, il peut résulter d'une déformation ou appartenir à une langue étrangère, dès lors qu'il est aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle il s'attache (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 consid. 3a *Campus/Liberty Campus*).

3.4 En l'espèce, il y a lieu de reconnaître que certains dictionnaires ne mentionnent effectivement pas l'adjectif "bono" (voir Dizionario Garzanti francese-italiano/italiano-francese, annexe au courrier de la recourante du 27 mars 2007 ; Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch-Deutsch/Deutsch-Italienisch, 2003 ; Dictionnaire Il Boch, francese-italiano/italiano-francese, 3^{ème} éd., 1997 ; Dictionnaire Le Robert & Signorelli français-italien/italien-français, 2003). Néanmoins, "bono", respectivement "bòno" apparaît dans de nombreux autres dictionnaires, dont deux qui peuvent être considérés comme faisant partie des ouvrages de référence s'agissant de langue italienne, soit le "Dizionario Devoto Oli della lingua italiana (éd. 2004-2005, p. 359), et "Lo Zingarelli (éd. 2005, p. 246) (voir encore I Dizionari Sansoni tedesco/italiano-italiano-tedesco, 2^{ème} éd., 1985, p. 76 ; Treccani et Grande Italiano, voir sous www.lexilogos.com ; Garzanti Linguistica, voir sous www.garzantilinguistica.it ; De Mauro, voir sous www.demauroparavia.it). Ces dictionnaires indiquent soit que "bono", ou "bòno", est une variante populaire de "buono", soit renvoient, s'agissant de sa définition, à l'adjectif buono. Dès lors, il convient d'admettre que l'adjectif italien "bono/bòno" et par conséquent sa

forme féminine "bona" peut être assimilé à l'adjectif italien "buono/buona".

3.5 Le dictionnaire "Lo Zingarelli" (éd. 2005, p. 269), définit l'adjectif "buono" notamment comme "abile e idoneo ad adempiere la propria funzione" ou "bello, pregevole esteticamente o tecnicamente", que l'on peut traduire par "apte à remplir une fonction particulière", respectivement "beau, de valeur du point de vue esthétique ou technique". Le dictionnaire "Le Robert & Signorelli" (op. cit., p. 1512) traduit "buono" par "bon" et le définit notamment comme "abile, capace" ou "adatto", soit "apte, capable" et "adéquat" avec l'exemple "c'est un outil bon pour beaucoup de travaux", ou encore "di valore, di ottima qualità o fattura", qui peut être traduit par "de valeur, d'excellente qualité ou conception", avec l'exemple "c'est un bon tissu, c'est du bon matériau". Enfin, "Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007" définit l'adjectif "bon" notamment par "qui a les qualités utiles qu'on attend", "qui fonctionne bien", "efficace", "bon pour : qui convient bien, est utile à", "adapté, approprié" (p. 272).

In casu, force est d'admettre que, en relation avec les produits revendiqués, le terme "BONA" n'est ni fantaisiste ou indéterminé, mais apparaît comme descriptif de l'une des qualités de ces produits. Cette désignation sera en effet directement comprise par le destinataire italoophone comme un message publicitaire relatif aux propriétés et aux particularités des produits désignés, dont le contenu laisse supposer qu'ils sont bons ou de bonne qualité. Comme relevé au consid. 3.3 ci-dessus, il suffit en principe que le terme soit descriptif dans une seule des régions linguistiques de Suisse pour qu'il appartienne au domaine public. En l'espèce, il convient au demeurant de relever que le consommateur francophone pourra également être amené à voir dans la désignation "bona" une allusion à l'adjectif "bon/bonne", celui-là n'étant pas en mesure, au vu de ses connaissances de l'italien, de voir la différence entre "bona" et "buona", comme le relève l'Institut fédéral dans son courrier du 4 mars 2005. Ainsi, la désignation "BONA" présente de manière évidente pour le public concerné une référence directe relative à l'effet vanté pour ces produits. Une telle indication sur la qualité des produits, qui poursuit un but publicitaire, relève du domaine public (voir décision de la CREPI du 23 juillet 1997 in sic! 1997 475 consid. 2 *Optima*). Par conséquent, la protection en Suisse doit dès

lors être refusée au signe en question.

Si l'adjectif "bon" peut-il est vrai signifier "agréable au goût ou à l'odorat" (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 272), de même que "buono/bòno" peut signifier "gradevole, gradito ai sensi", soit "agréable, apprécié des sens" (Lo Zingarelli, op. cit., p. 269), il n'en demeure pas moins que c'est le sens d'une idée de qualité qui viendra principalement à l'esprit du consommateur en relation avec les produits désignés et qu'il est tout à fait usuel de qualifier un mastic, une peinture, un produit de nettoyage ou encore une machine de "bon/bonne", comme relevé par l'Institut fédéral dans sa réponse. Enfin, bien que "BONA" constitue la première partie de la raison sociale de la titulaire de la marque, soit "B. _____", les consommateurs concernés ne percevront toutefois pas la marque comme un renvoi à l'entreprise concernée, mais l'associeront à une des caractéristiques des produits.

Le motif lié à l'absence de caractère distinctif joue un rôle prépondérant dans la pratique, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner l'existence d'un éventuel besoin de disponibilité si le signe est dépourvu de caractère distinctif (MEIER, op. cit., p. 69 ; décision de la CREPI du 15 septembre 2003 in sic! 2004 403 consid. 4 *Finanzoptimierer*). Ainsi, la question de savoir si le terme "BONA" doit rester à la libre disposition des concurrents peut en l'espèce demeurer ouverte, du fait qu'il a été établi ci-dessus que cette désignation est dépourvue de caractère distinctif.

4.

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 (art. 2 let. a LPM). Un tel signe ne peut acquérir la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce, pour autant qu'il ne soit pas soumis au besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties*). Il s'est imposé lorsqu'une part importante des destinataires le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire qu'ils connaissent le nom de cette entreprise. Le signe doit s'être imposé dans toute la Suisse et une simple réputation au niveau local ne suffit pas (ATF 128 III 441 consid. 1.2 *Appenzeller*). Le caractère de marque imposée peut être constaté sur la base de faits

autorisant, selon l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le public pouvant notamment consister dans un volume d'affaires très important et réalisé lors d'une longue période en relation avec le signe, dans des efforts publicitaires intenses ou encore dans un sondage dans le public visé (ATF 131 III 121 consid. 6 *Smarties*).

Le 17 août 2005, la recourante a fait valoir que la marque "BONA" était mondialement connue des spécialistes du domaine depuis 80 ans pour les produits revendus et qu'elle avait ainsi acquis un caractère distinctif dans les milieux intéressés. Elle a joint à cet effet trois pages provenant de son site internet. Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral relève qu'il ressort de la lecture de ces pièces que le signe "BONA" y apparaît effectivement en tant que tel, mais également comme marque combinée, soit aux éléments "X" et ® ("BONA X ®"), soit à l'élément "Y. _____", propres à rendre l'ensemble distinctif et que ces pièces proviennent du site web américain de la titulaire. Il considère ainsi que la démonstration de la vraisemblance de l'imposition du signe sur l'ensemble du territoire suisse fait défaut.

En l'espèce, la recourante n'invoque plus, devant le Tribunal de céans, l'imposition de sa marque en Suisse. Il convient dès lors de se rallier à la motivation de l'autorité inférieure sur ce point.

5.

La recourante allègue que la marque "BONA" a été enregistrée dans de nombreux pays, dont certains de langue espagnole, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune objection bien que "bon" se traduise en espagnol par "bueno", très proche de l'italien "buono". Elle relève en outre que ce signe a été accepté par l'OHMI, que l'Italie figure parmi les pays concernés et que la langue italienne a dès lors été prise en compte dans l'appréciation du caractère distinctif. Soulignant que le signe a en l'espèce été refusé sur la base d'une référence à la langue italienne, la recourante soutient ainsi que le simple fait que la marque communautaire couvre également l'Italie rend parfaitement appropriée la comparaison entre l'appréciation des autorités suisses et celles d'une communauté dont l'une des langues est l'italien. La recourante fait enfin valoir que l'Institut fédéral n'a pas tenu compte d'une prise de position de la CREPI (sic! 2001 460) et se réfère à une décision de la CREPI "Advance Bank" (sic! 2002 41), selon laquelle "si l'on a affaire à un cas limite, le signe doit être inscrit".

Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédents (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-600/2007 du 21 juillet 2007 consid. 2.6 *Volume up* ; MARBACH, op. cit., p. 30). Chaque pays examine la possibilité de protéger une marque selon sa propre législation et la perception de ses milieux intéressés (DAVID, op. cit., n° 7 ad art. 2 ; décision de la CREPI du 3 mai 2005 in sic! 2005 747 consid. 11 *Farbspritzpistole*). L'appartenance au domaine public ne doit être appréciée qu'en fonction de l'impression que celle-ci dégage en Suisse, car chaque Etat peut avoir des conceptions différentes. Ainsi, le fait qu'une désignation ait été enregistrée comme marque à l'étranger n'est donc qu'un élément parmi d'autres qui peut être pris en compte et les Etats disposent d'une grande marge d'appréciation pour décider de l'enregistrement d'une marque, de sorte qu'il est admis que leur pratique en ce domaine puisse différer (ATF 129 III 225 consid. 5.5 *Masterpiece*; MARBACH op. cit., p. 30). Les cas limites doivent être enregistrés et laissés à l'appréciation des tribunaux civils (ATF 130 III 328 consid. 3.2 *Swatch* ; décision de la CREPI du 18 août 2006 in sic! 2007 180 consid. 5 *Enjoy*).

Dans une décision du 13 septembre 2001 (sic! 2002 41 consid. 7 *Advance Bank*), citée par la recourante, la CREPI s'était référée à sa dernière séance plénière lors de laquelle elle avait débattu de la question de savoir si et jusqu'à quel point la pratique étrangère en matière de marques devait être prise en considération au regard des motifs absolus d'exclusion. Elle était parvenue à la conclusion qu'il était souhaitable en règle générale de prendre en considération les enregistrements de marques dans les pays dans lesquels la pratique en matière d'examen des marques est comparable à celle ayant cours en Suisse (voir communication de la CREPI in sic! 2001 460). En effet, en cas de doute, l'enregistrement d'une marque dans des pays ayant une pratique d'examen similaire peut néanmoins constituer un indice pour déterminer si un signe peut être enregistré en Suisse. Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas limite, il n'y a pas lieu de procéder à l'enregistrement, ni de prendre en compte des enregistrements à l'étranger (décision de la CREPI du 5 juin 2003 in sic! 2003 903 consid. 8 *Proroot* ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 6.4 *We make ideas work* et 4A.8/2006 du 23 mai 2006 consid. 3 *Paquet de cigarettes*).

En l'espèce, il convient d'admettre que le cas en question ne constitue pas un cas limite. Le fait que d'autres états européens et l'OHMI aient admis la marque "BONA" à l'enregistrement ne modifie en rien l'appartenance claire de ce signe au domaine public du fait de son caractère descriptif et ne constitue pas un obstacle à l'exclusion de ce signe en Suisse. Par ailleurs, comme le relève l'Institut fédéral dans son courrier du 19 août 2004, les raisons de l'enregistrement d'un signe à l'étranger ne sont en général pas connues de l'Institut (p. ex. un enregistrement suite à un long usage). Dès lors, au vu des considérations faites ci-dessus, il apparaît qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, à titre d'indices, les enregistrements étrangers invoqués par la recourante et rien ne justifie d'accorder à la marque litigieuse la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués.

6.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en relation avec les produits revendiqués, la désignation "BONA" est descriptive, qu'elle appartient dès lors au domaine public et que la protection en Suisse doit ainsi lui être refusée. Partant, le recours doit être rejeté.

7.

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante 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 11 décembre 2006 [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 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.- à Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 2'500.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 12 février 2007. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (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 de la recourante et imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)

Le président du collège :

La greffière :

Claude Morvant

Nadia Mangiullo

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 (voir art. 42 LTF).

Expédition : 14 Novembre 2007