



Arrêt du 13 juillet 2011

Composition

Bernard Maitre (président du collège),
Maria Amgwerd, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties

International Ice Hockey Federation,
représentée par B.M.G. Avocats,
recourante,

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° 58617/2009 VICTORIA CUP.

Faits :

A.

Le 3 juillet 2008, International Ice Hockey Federation a demandé l'enregistrement du signe «VICTORIA CUP» en tant que marque suisse pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35 et 41.

Par décision du 5 février 2009, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'autorité inférieure) a admis cette demande pour une partie des produits et services et l'a rejetée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels.

Classe 16 : produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

Classe 28 : Jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision.

Classe 41 : Divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey.

B.

B.a Le 6 août 2009, International Ice Hockey Federation (ci-après : la déposante) a déposé auprès de l'IPI une nouvelle demande d'enregistrement de la marque verbale «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et services des classes 9, 16, 28 et 41 qui avaient été refusés à l'enregistrement par décision du 5 février 2009 ainsi que pour les «papier, carton» en classe 16.

B.b Par notification du 31 août 2009, l'IPI refusa le signe précité à l'enregistrement en raison de son appartenance au domaine public au sens de l'art. 2 let. a de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11). Il souligna que le terme «VICTORIA» désignait notamment un élément géographique renvoyant entre autres à un Etat du sud-ouest de l'Australie et à la capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada, lesquels seraient connus des destinataires suisses. Quant au terme «cup», il ferait notamment référence à une coupe. Il souligna qu'il était usuel de désigner une compétition sportive par une combinaison du mot «cup» précédé d'un

élément géographique. De par sa construction typique, la combinaison «VICTORIA CUP», perçue en relation avec les produits et services revendiqués, serait donc immédiatement et uniquement comprise dans le sens de «coupe Victoria», ce qui serait directement descriptif de la nature, des caractéristiques, du thème et/ou du contenu des produits et services revendiqués, de sorte qu'elle serait dénuée de caractère distinctif. L'IPI ajouta qu'une telle combinaison pouvant servir à désigner toute compétition sportive, elle devait rester à la libre disposition de tout concurrent potentiel. Il indiqua en outre que la déposante pouvait encore modifier le signe déposé par l'adjonction d'un élément distinctif (p. ex. graphique, couleurs, éléments verbaux) afin de pouvoir être enregistré au sens de l'art. 2 let. a LPM.

B.c Par courrier du 28 septembre 2009, la déposante contesta les arguments développés par l'IPI et maintint sa requête d'enregistrement de la marque «VICTORIA CUP». Elle releva que l'élément essentiel du signe était le terme «VICTORIA». En se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 du 16 mars 2009 *Victoria (fig.)*, elle affirma que «VICTORIA» n'était pas perçue comme une indication de provenance géographique, mais comme un prénom ou une référence à la victoire, de sorte qu'il n'était pas descriptif. La déposante contesta en outre l'argument de l'IPI selon lequel il était usuel de désigner une compétition sportive par la combinaison du mot «cup» précédé d'un nom géographique et qu'ainsi le terme «cup» donnerait une connotation géographique à «VICTORIA». Elle estima que, si le terme «cup» était certes parfois associé à des noms de lieu, il était tout aussi souvent précédé de noms propres ou de noms communs, de sorte qu'il ne pouvait pas être tiré de conclusions du fait que «cup» soit précédé d'un nom géographique. Elle alléguait que, si le terme «cup» pouvait avoir un effet, ce serait plutôt celui de faire ressortir le sens de «victoire» du terme «VICTORIA». Enfin, elle soutint que, la marque «VICTORIA CUP» étant fantaisiste, elle ne devait pas être laissée à la disposition de tout concurrent potentiel tel que le requérait l'IPI.

B.d Le 25 novembre 2009, l'IPI communiqua à la déposante qu'il reconsidérerait sa position notifiée le 31 août 2009. Il considéra en effet que le signe n'était pas directement descriptif pour les «papier et carton» revendiqués en classe 16. En revanche, il maintint son refus d'enregistrer le signe pour tous les autres produits et services en classes 9, 16, 28 et 41. Reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés dans sa position du 31 août 2009, il estima que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 auquel faisait référence la déposante ne tenait pas

encore compte de l'arrêt du TF 4A_587/2008 du 9 mars 2009 *Calvi* (*fig.*) et qu'il n'était ainsi pas conforme à la pratique confirmée par le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt. Selon l'IPI, même si certains consommateurs pouvaient comprendre le signe dans le sens de «coupe de la victoire» ou de «coupe nommée d'après une personne ayant le prénom Victoria», le signe devait malgré tout être refusé à l'enregistrement, dès lors que l'une de ses significations – à savoir celle de «coupe se déroulant à Victoria» – était directement descriptive des produits et services revendiqués. En voyant le signe «VICTORIA CUP» en relation avec les produits ou les services précités, une partie non négligeable de leurs destinataires le comprendraient immédiatement et sans effort de réflexion dans le sens de produits ou services dont le thème, le contenu ou la nature serait «une coupe se déroulant à Victoria». Pour ces destinataires, le signe déposé ne serait par conséquent pas perçu comme une marque qui permet de distinguer les produits et les services d'une entreprise à ceux d'une autre entreprise.

B.e Par courrier du 26 janvier 2010, la déposante communiqua à l'IPI qu'elle ne partageait pas son opinion et qu'elle le priait de rendre une décision de rejet sujette à recours.

C.

Par décision du 25 mars 2010, l'IPI rejeta la demande d'enregistrement de la marque suisse «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et services revendiqués, à l'exception des «papier et carton» de la classe 16, en renvoyant intégralement aux motifs exposés dans son courrier du 25 novembre 2009.

D.

Par écritures du 7 mai 2010, mises à la poste le même jour, International Ice Hockey Federation (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 «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués. Reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés dans son courrier du 28 septembre 2009, la recourante soutient que le critère appliqué par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt *Victoria* (*fig.*) pour déterminer si le terme «VICTORIA» est ou non une indication de provenance est parfaitement conforme à la jurisprudence du TF exposée dans l'arrêt *Calvi*. Elle ajoute que l'IPI n'a pas contesté la décision du Tribunal administratif fédéral relative à l'arrêt *Victoria* (*fig.*), de sorte que l'on doit en déduire qu'il admet son bien-fondé.

E.

Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 2 septembre 2010 en renvoyant aux motifs exposés au cours de la procédure et, en particulier, à son courrier du 25 novembre 2009. Il est d'avis qu'en combinaison avec le mot anglais «cup» qui désigne notamment une coupe dans le sens d'une compétition sportive, le terme «VICTORIA» – en tant que nom géographique – ne doit pas être qualifié d'indication de provenance. Selon lui, le signe «VICTORIA CUP», compris dans le sens de «coupe se déroulant à Victoria» ne crée en effet aucune attente chez les destinataires quant à la provenance des produits ou services revendiqués puisque l'élément «VICTORIA» indique uniquement le lieu où se déroule la manifestation et non la provenance desdits produits et services. Il relève ainsi que son refus ne porte pas sur la question du caractère trompeur du signe au sens de l'art. 2 let. c LPM, mais uniquement sur l'appartenance du signe au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM. Il en conclut que les considérations de la recourante relatives aux indications de provenance se basant sur l'arrêt du TF *Calvi* et du Tribunal administratif fédéral *Victoria (fig.)* ne sont pas pertinentes. L'IPI souligne que, si le Tribunal administratif fédéral a estimé que la signification du terme «VICTORIA» en tant que prénom dominait dans une représentation graphique spécifique et en relation avec certains services, cela se limite au cas d'espèce et ne saurait préjuger de l'examen du signe «VICTORIA CUP». Il ajoute que le fait que l'élément «VICTORIA» ne soit in casu pas considéré par les destinataires comme une indication de provenance n'exclut pas son appartenance au domaine public.

Pour l'IPI, «VICTORIA CUP» désignant une «coupe se déroulant à Victoria» possède en relation avec les produits et services litigieux une signification claire et aisément compréhensible par leurs destinataires. En relation avec les produits et services «supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels» en classe 9, «produits en matières papier ou carton non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enregistrement (à l'exception des appareils)» en classe 16, «jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision» en classe 28 et «divertissement» en classe 41, le signe «VICTORIA CUP» renverrait, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination particulier, au contenu ou au thème desdits produits et services, soit des produits ou services ayant pour contenu ou thème une coupe se déroulant à Victoria. En relation avec les «activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives,

notamment dans le domaine du hockey» en classe 41, le signe litigieux renverrait, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination particulier, à la nature desdits services.

F.

Par réplique du 30 septembre 2010, la recourante reproche à l'IPI de ne pas avoir examiné de quelle façon l'élément «VICTORIA» est perçu, en d'autres termes quel en est son sens dominant. En se référant encore une fois à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral *Victoria (fig.)*, elle soutient que son sens dominant est celui du prénom féminin Victoria, de sorte qu'il n'existe pas de raison pour que le public comprenne la marque comme une coupe «se déroulant à Victoria».

G.

Dans sa duplique du 21 octobre 2010, l'IPI conteste le reproche formulé par la recourante dans sa réplique. Il rappelle qu'il a traité la question du sens dominant du terme «VICTORIA» dans ses précédentes écritures, en particulier dans celles du 2 septembre 2010.

H.

H.a En réponse à la mesure d'instruction du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2011, l'IPI indique dans sa prise de position du 17 mai 2011 que, sous l'angle de l'art. 2 let. a LPM, il a appliqué le même raisonnement aux deux demandes d'enregistrement «VICTORIA CUP», soit celle du 3 juillet 2008 (cf. consid. A) et celle du 6 août 2009 (cf. consid. B.a). Il explique qu'il a considéré que le signe était directement descriptif en relation avec des produits et services qui peuvent avoir un contenu ou un thème et ceux dont le signe décrit directement la nature. Il souligne toutefois qu'il a commis une erreur dans sa décision du 5 février 2009, en ce sens que les «logiciels» en classe 9 ont été classés à tort parmi les produits pour lequel le signe était admis, bien que celui-ci appartienne au domaine public pour ces produits.

H.b Invitée à se prononcer sur la prise de position de l'IPI du 17 mai 2011, la recourante a répondu le 9 juin 2011. Elle conteste le point de vue de l'IPI – selon lequel il se justifie de refuser la marque «VICTORIA CUP» pour les produits et services qui ont un thème, dès lors que ce thème pourrait être une «coupe se déroulant à Victoria» – car il repose sur l'hypothèse que le nom «VICTORIA» serait compris comme un nom de lieu. Or, elle maintient que le sens dominant du terme «VICTORIA» est, en Suisse, celui du prénom féminin.

I.

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

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, 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.

2.

La demande d'inscription de la marque «VICTORIA CUP» objet de la présente procédure a été déposée par la recourante le 6 août 2009, soit six mois seulement après le refus de l'IPI d'enregistrer un signe identique se référant aux mêmes produits et services. Il s'agit donc en réalité d'une requête de nouvel examen.

Il ne ressort pas des faits constatés que les conditions obligeant une autorité à entrer en matière sur une demande de réexamen aient été réunies in casu, de sorte qu'on peut émettre de sérieux doutes quant à la recevabilité de cette seconde demande. Cela dit, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque, sans y être obligée, une autorité réexamine une affaire et rend une nouvelle décision au fond, les voies de recours habituelles sont également ouvertes contre cette nouvelle décision (voir arrêt du TF 4A.7/2002 du 7 février 2003 consid. 3 et les réf. cit.). Dans ces circonstances, la Cour de céans doit ainsi entrer en matière sur le recours et examiner la question de l'enregistrement en tant que marque suisse du signe litigieux.

3.

En l'espèce, l'autorité inférieure a admis la demande d'enregistrement en ce qui concerne les produits «papier et carton» de la classe 16, mais elle l'a rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classes 9, 16, 28 et 41. Dans son recours, la recourante conclut à

l'annulation de cette décision et à l'enregistrement de sa marque «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués.

L'objet du litige consiste donc à examiner si c'est à tort ou à raison que l'IPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués, à l'exception des produits «papier et carton» de la classe 16. Par ailleurs, le refus d'enregistrement du signe en question ne porte pas sur son caractère trompeur (art. 2 let. c LPM), mais uniquement sur son appartenance au domaine public (art. 2 let. a LPM), de sorte que seule cette dernière sera examinée in casu.

4.

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'IPI rejette la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion (art. 30 al. 2 let. c LPM).

L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion. Sont notamment exclus de la protection des marques 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). Le but de l'art. 2 let. a LPM est de protéger l'intérêt général à ne pas octroyer de manière injustifiée des droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes. En excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence (ERIC MEIER, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67, 69).

Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive qui, partant, ne seront pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, ou ceux qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 *Smarties* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-958/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 *Post* ; MEIER, op. cit., p. 68 ; EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Markenrecht,

vol. III/1, 2^e éd., Bâle 2009, n° 243 ss, spéc. n° 247). Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance géographique (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 *M/M-Joy* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 *Madison* ; IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 71 ss ; LUCAS DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz*, 2^e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; CHRISTOPH WILLI, *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zurich 2002, n° 34 ad art. 2 LPM). Sont descriptifs les signes désignant la nature, la composition, la qualité, la quantité, la destination, le but d'utilisation, la valeur, le lieu de provenance ou encore l'époque de production du produit ou de la prestation du service (ATF 118 II 181 consid. 3b *Duo* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-958/2007 consid. 3 *Post* ; WILLI, op. cit., n° 45 ad art. 2 LPM ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72 s.).

Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 in sic! 2005 278 consid. 3.3 *Firemaster* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7413/2006 consid. 2.1 *Madison* ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 19 août 2002 in sic! 2003 34 consid. 6 *Nidwaldner Wochenblatt* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 *Choco Stars* ; MEIER, op. cit., p. 69). Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation au domaine public ; 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 réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 *Masterpiece* ; arrêt du TF 4A_370/2008 du 1^{er} décembre 2008 in sic! 2009 167 consid. 4.1 *Post* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 *Mobility*). Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 *Felsenkeller*). Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses

n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa *Yeni Raki*).

5.

Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (MEIER, op. cit., p. 69).

En l'espèce, le signe litigieux revendique la protection pour les produits et services suivants : *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels (cl. 9) ; produits en papier et carton non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) (cl. 16) ; jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision (cl. 28) ; divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey (cl. 41)*. Il est admis et non contesté que ces produits et services sont principalement destinés au consommateur moyen.

6.

En l'espèce, le signe litigieux est composé de deux éléments verbaux, à savoir les termes «VICTORIA» et «CUP».

Lorsqu'un signe est composé d'une combinaison de mots ou de plusieurs mots, il convient dans un premier temps de déterminer le sens de chaque élément et, ensuite, d'examiner si, en lien avec les produits et services revendiqués, il résulte du signe un sens immédiatement compréhensible (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5518/2007 du 18 avril 2008 consid. 4.2 et la réf. cit. *Peach Mallow*).

6.1. Le terme anglais «cup» signifie principalement la tasse ou, en particulier dans le domaine du sport, la coupe (voir Le Robert et Collins, dictionnaire anglais-français, éd. 2007). Dans la mesure où les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 *Seven/Seven for all mankind*), l'on doit admettre que ces derniers comprendront aisément ce terme. En lien avec les produits et services revendiqués et en combinaison avec «VICTORIA», le consommateur moyen donnera clairement au terme «cup» du signe litigieux le sens de «coupe», ce qui n'est par ailleurs pas contesté par la recourante.

6.2. Le terme «VICTORIA» possède plusieurs acceptions. Il désigne à la fois un prénom féminin, différents lieux géographiques ainsi que la victoire (issue du mot latin victoria).

Le Tribunal administratif fédéral a récemment eu l'occasion de se prononcer sur le sens dominant du terme «VICTORIA» dans un arrêt du 16 mars 2009 (B-6562/2008) que l'Institut fédéral n'a par ailleurs pas attaqué au Tribunal fédéral. Il s'agissait dans cette affaire d'examiner si le signe composé de l'élément verbal «VICTORIA» et d'un élément figuratif en relation avec des services (notamment financiers, médicaux, assurances) des classes 35, 36, 42 et 44 était trompeur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

A cette occasion, le Tribunal administratif fédéral a d'abord retenu que le terme «VICTORIA» pouvait avoir, en particulier pour le consommateur moyen, deux significations géographiques – à savoir l'Etat de Victoria dans le sud-ouest de l'Australie et la ville de Victoria, capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada – et deux significations non géographiques – à savoir la référence à la victoire issue du mot latin «victoria» et le prénom Victoria (consid. 6.3 à 6.3.4).

Dans un second temps, le Tribunal a examiné quel était le sens dominant de ce terme (consid. 6.4). Il a souligné que tant la capitale de la province canadienne Victoria que l'Etat australien Victoria étaient des destinations touristiques – mais non des destinations de masse – lointaines à très lointaines de la Suisse. Il a ajouté qu'elles ne revêtaient pas d'importance économique ou politique particulière pour le consommateur suisse, raison pour laquelle elles suscitaient peu l'intérêt des médias suisses. Il a toutefois considéré que, malgré tout, ces deux lieux géographiques étaient susceptibles d'être connus, principalement, des acheteurs suisses intéressés par les destinations d'outre-mers. La signification géographique de «VICTORIA» n'étant pas particulièrement importante, le Tribunal a estimé que c'était sa signification non géographique, dans le sens du prénom féminin, qui prédominait en raison des personnalités célèbres ou connues qui portent ce prénom (en particulier la reine Victoria du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ainsi que la princesse Victoria de Suède, la princesse Victoria de Prusse, Victoria Beckham). Il a encore relevé qu'il était possible que les francophones et les italophones ainsi que les consommateurs ayant des connaissances de latin pensent en premier lieu à la «victoire». Il a ainsi considéré que les significations non géographiques du terme «VICTORIA» prédominaient, en particulier celle relative au prénom féminin.

Les circonstances n'ayant pas changé depuis cet arrêt B-6562/2008, il n'existe aucun motif pertinent de s'écarter du sens dominant du terme «VICTORIA» qui y a été retenu, à tout le moins lorsque ce dernier n'est pas combiné avec un autre élément verbal ou figuratif susceptible d'en modifier le sens.

6.3. Selon la jurisprudence, l'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage (sic! 2005 659 consid. 2 *Globalepost*, sic! 2005 284 consid. 3 *Teleweb*, sic! 2005 283 consid. 3 *Microballs*).

Il convient ainsi encore d'examiner si, en lien avec les produits et services revendiqués, il résulte du signe litigieux «VICTORIA CUP» un sens immédiatement compréhensible pour le consommateur suisse moyen (voir consid. 6 ci-dessus).

6.3.1. Pour l'IPI, le terme «VICTORIA» désigne notamment un élément géographique qui renvoie entre autres à un Etat du sud-ouest de l'Australie et à la capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada. Il souligne que le public suisse est habitué au fait que des compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu géographique» + «cup», de sorte que celui-ci comprendra le signe comme une «coupe se déroulant à Victoria». Il ajoute que le signe «VICTORIA CUP» renvoie ainsi, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination particulier, au contenu, au thème ou à la nature des produits et services revendiqués. Enfin, l'IPI relève que le fait que l'élément «VICTORIA» fait également référence à un prénom ou au terme latin de la «victoire» n'est pas déterminant, puisqu'il suffit qu'une des significations possibles du mot soit descriptive pour que le signe en question soit refusé à l'enregistrement.

Quant à la recourante, elle soutient – en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 *Victoria (fig.)* – que le sens dominant du terme «VICTORIA» est celui du prénom féminin. Elle relève que les consommateurs comprendront ainsi la marque comme signifiant «Coupe Victoria», Victoria n'ayant pas d'autre sens que celui du prénom. Elle ajoute qu'ils donneront éventuellement à la marque le sens de «coupe de la victoire», dès lors qu'une compétition se termine par la victoire d'un athlète ou d'une équipe et que le terme «VICTORIA» ressemble fortement au mot français «victoire» ou au mot italien «vittoria». Selon elle, une «coupe Victoria» ou une «coupe de la victoire» n'évoque pas

d'idée particulière, de sorte qu'elle ne peut donc pas être descriptive de quelconques produits ou services.

6.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le signe «VICTORIA CUP» sera perçu par le consommateur suisse moyen comme un renvoi à une compétition quelconque. En effet, la combinaison du terme «cup» précédé en particulier d'un nom de lieu (p. ex. Melbourne Cup, Istanbul Cup, Tampere Cup), d'un nom de famille (p. ex. Davis Cup, Spengler Cup, Stanley Cup) ou de certains noms communs (p. ex. Fed Cup, World Cup) est fréquemment utilisée pour désigner de tels événements.

Comme l'a relevé l'IPI, le public suisse est habitué au fait que des compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu géographique» et «cup». Toutefois, on doit bien constater que des combinaisons «nom de famille» et «cup» ou «nom commun» et «cup» sont tout autant familières au public en question. Dans ces conditions, l'on ne peut pas, à l'instar de l'IPI, simplement déduire du fait que, la combinaison d'un lieu géographique et du terme «cup» étant connue, le consommateur suisse moyen comprendra sans effort de réflexion le signe litigieux comme une «coupe se déroulant à Victoria». Encore faut-il que le consommateur perçoive dans «VICTORIA» la référence à un lieu géographique. Or, contrairement par exemple à «Hong Kong» (Hong Kong Cup) ou «Melbourne» (Melbourne Cup), le terme «VICTORIA» possède plusieurs acceptions. Comme nous venons de le voir (consid. 6.2), il a été jugé que sa signification prédominante était celle du prénom féminin. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune raison pour que, combinée avec le terme «cup», ce soit la signification géographique qui prédomine, soit en d'autres termes pour que le consommateur suisse moyen perçoive sans effort de réflexion particulier le signe litigieux comme une «coupe se déroulant à Victoria». Cela est d'autant plus vrai que tant l'Etat australien que la capitale de la Colombie-Britannique au Canada sont des destinations lointaines ne revêtant pas d'importance économique ou politique particulière pour le consommateur suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 précité consid. 6.4). Il en irait différemment en présence, par exemple, d'une «Constance Cup» pour laquelle le consommateur suisse moyen percevra sans effort d'imagination particulier une ville du Sud de l'Allemagne proche de la frontière suisse ou le lac du même nom plutôt que le prénom féminin.

In casu, la combinaison litigieuse peut ainsi signifier «Coupe Victoria», «coupe de la victoire» ou «coupe se déroulant à Victoria». Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des multiples significations du signe litigieux, on doit bien constater que le consommateur suisse moyen ne donnera pas immédiatement et sans effort de réflexion particulier de signification déterminée à «VICTORIA CUP». Autrement dit, parmi les divers sens du signe litigieux, aucun d'eux n'est particulièrement retenu par le public concerné ; au contraire, le signe en question est sujet à discussion par rapport à l'élément «VICTORIA». Dans ce sens, ce signe pourrait également constituer un cas limite (voir à ce propos : arrêt du TF 4A.6/1998 publié in sic! 1999 29 consid. 4 *Swissline* ; ATF 129 III 225 consid. 5.3 *Masterpiece*).

Dans la mesure où le signe «VICTORIA CUP» ne revêt pas de signification claire, il ne peut en conséquence pas être descriptif des produits et services désignés en classes 9, 16, 28 et 41.

7.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'IPI a refusé de procéder à l'enregistrement de la marque suisse n° 58617/2009 «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et services désignés dans les classes 9, 16, 28 et 41. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée annulé.

8.

8.1. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 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]). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante le 26 mai 2010 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En

l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens.

Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 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), l'IPI est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique (al. 1). Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité (al. 2). Il est notamment chargé de l'exécution des actes législatifs relatifs aux marques (art. 2 let. a et b LIPI). Conformément à cette tâche, l'IPI a rendu la décision attaquée en son propre nom, de même qu'il a prélevé des taxes, en son propre nom également. Il convient ainsi de mettre à sa charge les dépens alloués à la recourante. Cette dernière a fait parvenir au Tribunal de céans une note d'honoraires pour un montant total de Fr. 4'000.-. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, la somme de Fr. 4'000.- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 25 mars 2010 est annulé et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est chargé de procéder à l'enregistrement de la marque verbale n° 58617/2009 «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services désignés des classes 9 «supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels», 16 «produits en papier et carton non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)», 28 «jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision» et 41 «divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey».

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.

Un montant de Fr. 4'000.- (TVA comprise) est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

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 :

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 : 18 juillet 2011