L'enregistrement du signe APPLE en tant que marque

Auteur : Marie-Hélène Peter-Spiess

Date : 14 juin 2019

ATF 145 III 178 | TF, 09.04.19, 4A_503/2018*

Le signe APPLE n'appartient pas au domaine public (art. 2 let. a LPM) et peut dès lors être enregistré en tant que marque pour les services de la classe 37 et les produits des classes 14 et 28. Le terme APPLE s'est en effet imposé en tant que référence à l'entreprise du même nom et ne constitue pas une indication descriptive des produits et services en cause.

Faits

En 2013, **Apple, Inc.** (Apple) dépose une **demande d'enregistrement du signe APPLE en tant que marque** verbale auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). La demande concerne les services de la classe 37 (construction, réparation, services d'installation) ainsi que les produits des classes 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, articles de sport).

En 2016, l'**IPI accepte la demande d'enregistrement du signe pour les services de la classe 37 ainsi que pour une partie des produits des classes 14 et 28 uniquement**. Selon l'IPI, le **signe serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public (**art. 2 let. a LPM**) en ce qui concerne certaines classes de produits**. La traduction anglaise de "pomme" serait en effet perçue par le public comme une désignation décrivant le produit concerné et non comme un renvoi à l'entreprise américaine.

Apple **recourt** contre la décision de l'IPI auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Selon Apple, le signe ne pourrait pas être considéré comme une désignation décrivant le produit en raison de la notoriété de la marque APPLE, le public associant le signe avec la société et non avec le fruit.

Le **TAF admet partiellement le recours** pour les produits de la classe 14, à l'exception des bijoux, des colliers et des bracelets (TAF, 24.07.18, B-6304/2016). D'après le TAF, la forme ou le motif de la pomme serait typique pour ce genre de produits et ainsi dénué de force distinctive.

Apple exerce alors un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le **signe APPLE appartient au domaine public** (art. 2 let. a LPM) ou s'il peut être **enregistré en tant que marque** pour l'ensemble des produits et services des classes précitées.

Droit

Les **signes appartenant au domaine public** (art. 2 let. a LPM), à ce titre exclus de la protection légale, se caractérisent par le fait qu'ils sont assujettis au besoin de libre disposition ou dépourvus de force distinctive. Le **besoin de libre disposition** se détermine par la nécessité de l'utilisation d'un signe dans les relations commerciales. La **force distinctive** est reconnue à un signe lorsque son aspect ou son contenu permet d'individualiser un produit.

Le Tribunal fédéral rappelle que les **désignations décrivant** la nature, les propriétés, la composition ou l'emploi d'un produit font partie du **domaine public**. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport lointain avec la marchandise ne sont toutefois pas suffisantes; si la marque consiste en une désignation générique, son rapport avec le produit doit être tel que

son **caractère descriptif soit reconnaissable sans effort particulier de raisonnement ou d'imagination**. Des **expressions de la langue anglaise** peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie significative du public de notre pays.

Savoir si un signe est une marque requiert un examen de l'**impression d'ensemble** que celui-ci laisse auprès des destinataires, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Seul le signe tel qu'enregistré fait foi, l'effet de son éventuelle utilisation ayant déjà eu lieu dans le commerce étant sans pertinence. Le signe doit ainsi pouvoir, indépendamment de son usage, présenter un **caractère distinctif suffisant**.

Lorsqu'un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit. La signification des mots pouvant évoluer, il convient de se baser sur la **compréhension actuelle effective** ("*aktuellen tatsächlichen Verständnis*") du public pertinent. Celle-ci correspond le plus souvent à la signification lexicale du terme. En revanche, lorsqu'un mot est compris par le public pertinent comme une référence à une entreprise déterminée, cela ne peut pas être ignoré dans la procédure d'enregistrement.

En l'espèce, le Tribunal fédéral se fonde, en ce qui concerne le cercle des destinataires pertinents, sur le grand public. Il relève que le **terme APPLE s'est imposé en tant que référence à l'entreprise Apple**. Même si une grande partie du public pertinent suisse est conscient du fait que le terme APPLE signifie "pomme", il convient de tenir compte de la nouvelle signification du terme APPLE en raison de la notoriété de la société du même nom. Contrairement à ce que soutenait l'instance inférieure, le terme en cause est compris par un consommateur moyen directement comme indication de provenance en ce qui concerne les produits et services des classes 14, 28 et 37.

Le Tribunal fédéral mentionne enfin qu'un éventuel besoin de libre disposition du signe verbal APPLE n'entre incontestablement pas en discussion.

Pour ces raisons, le **recours est admis** et il est enjoint à l'IPI d'enregistrer le signe APPLE en tant que marque pour l'ensemble des classes précitées.

Note

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral **corrige l'interprétation relativement large de l'étendue du caractère descriptif du mot "pomme"** retenue par le TAF. Celui-ci avait en effet considéré que l'élément verbal APPLE renvoyait aux formes usuelles des produits de certaines classes (pour les bijoux et les jeux, notamment), appartenant de ce fait au domaine public.

La conclusion du Tribunal fédéral semble essentiellement se fonder sur le fait qu'Apple constitue l'une des marques les plus connues du monde. Une **importance considérable est ainsi accordée à la notoriété d'une société**, alors que sa dénomination peut prêter à confusion avec un mot de la langue anglaise aussi basique que la traduction de "pomme". Quand bien même la solution du Tribunal fédéral se révèle pragmatique, une précision des contours de cette jurisprudence serait bienvenue. En particulier, dans quelles circonstances et en lien avec quels produits et services la notoriété d'une société peut-t-elle primer sur le défaut de caractère distinctif? Où se situe la limite par rapport au domaine public?