

Décision

Procédure d'opposition n° 8716

dans la cause

British Sky Broadcasting Group Plc
Grant Way
GB-Isleworth, Middlessex TW7 5 QD

Opposante

Représentée par B.M.G. Avocats
1211 Genève 12

Enregistrement international n° 828 572 « SKY »

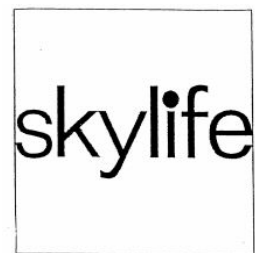
contre

TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI
Genel Yonetim Binasi, Ataturk Havalimani
TR-34830 Yesilkoy Istanbul

Défenderesse

Représentée par Katzarov S.A.
1227 Les Acacias

Enregistrement international n° 898 322 « skylife » (fig.)



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0)

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

1. L'enregistrement international n° 898 322 « skylife » (fig.) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 41/2006 du 16 novembre 2006. Il revendique la protection en Suisse notamment pour les services suivants : « *Services de formation et d'enseignement, organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires, services d'édition de magazines, de livres, de revues spécialisées et autres produits imprimés, services d'artistes et de spectacles, production de films, photographie, montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision, services de traduction* » (classe 41).
2. Par requête du 13 février 2007, l'opposante a formé opposition partielle contre la protection en Suisse de la classe 41 de cet enregistrement international. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 828 572 « SKY » qui est protégé en Suisse notamment pour les services suivants : « *Services d'éducation et de divertissements; services de formation; services d'éducation et de divertissements par la radio, la télévision, l'Internet et les bases de données en ligne; location de films cinématographiques, cassettes vidéo, enregistrements sonores, appareils pour l'enregistrement du son, appareils de sport, plateaux de télévision et magnétoscopes; production de films pour le cinéma et la télévision; fourniture d'informations concernant les programmes télévisés et radiophoniques, les divertissements, la musique et le sport; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de magazines, livres, textes et produits imprimés; publication de livres ou revues électroniques en ligne; mise à disposition de studios d'enregistrement; services de production de spectacles en direct; organisation d'activités et compétitions sportives; services d'information et de conseil en matière d'éducation, de loisirs, de sport et de divertissement; informations concernant l'éducation, les divertissements, les loisirs ou le sport, fournies en ligne depuis une base de données informatique ou l'Internet; organisation de compétitions; services de bureaux de location (divertissement); production de programmes diffusés par la télévision, l'Internet ou d'autres canaux de télécommunication pour animer la présentation interactive, la sélection et l'achat de produits; services de réservation de billets dans le domaine des divertissements; production et présentation d'émissions radiophoniques et télévisées, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et compétitions interactives; production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux-concours, manifestations de divertissements en studio avec la participation de l'auditoire; services électroniques de guides de programme d'écoute pour la programmation télévisuelle et radiophonique; guides de programmes d'écoute pour faciliter l'enregistrement et la location à durée déterminée de programmes; activités sportives et culturelles; services de paris, de jeux d'argent et de hasard; services de paris, de jeux d'argent et de hasard, de loterie ou de prise de paris par crédit; services de paris, de jeux d'argent et de hasard, de loterie ou de prise de paris par carte de crédit; organisation et tenue de loteries; services de paris, de jeux d'argent et jeux de hasard et loterie électroniques mis à disposition par le biais d'Internet ou par un réseau informatique mondial, ou par une base de données informatique en ligne, ou par la téléphonie, notamment téléphones portables, ou par une chaîne de télévision, notamment une chaîne de télévision diffusée par satellite, par voie terrestre ou par câblodiffusion; services de publications électroniques; services d'information et de conseil concernant les services précités; services d'actualités dans le domaine de l'éducation, la formation, les divertissements, les activités sportives et culturelles; services d'information éducative; services d'enregistrement et de tournage vidéo; services de renseignements précis concernant les program-*

mes de télévision et le sport; mise à disposition de nouvelles, mise à disposition de reportages, services de journalistes » (classe 41).

3. Le 19 février 2007, l'Institut a émis un refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) à l'encontre de la classe 41 de cet enregistrement. Un délai de trois mois, soit jusqu'au 21 mai 2007, a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire en Suisse. Le 16 mai 2007 un mandataire a été désigné.
4. Le 24 mai 2007, l'Institut a émis une décision impartissant un délai de 30 jours à la défenderesse pour présenter une réponse. Ce délai a été prolongé jusqu'au 28 août 2007.
5. Le 27 août 2007, la défenderesse a présenté une réponse.
6. Le 3 septembre 2007, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 3 novembre 2007 à l'opposante pour présenter une réplique et se prononcer sur la force distinctive de la marque opposante.
7. Le 1^{er} novembre 2007, l'opposante a présenté une réplique.
8. Le 19 novembre 2007, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 21 janvier 2008 à la défenderesse pour présenter une duplique. Le délai a été prolongé jusqu'au 25 mars puis jusqu'au 26 mai 2008.
9. Le 9 mai 2008, la défenderesse a présenté une duplique.
10. Le 15 mai 2008, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

L'enregistrement international attaqué a été enregistré le 10 juillet 2006 au registre international. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 16 juillet 2003 au registre international. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. EXAMEN MATERIEL

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous

le contrôle d'un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2^{ème} éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).

Les services visés de la marque attaquée sont les suivants : « Services de formation et d'enseignement, organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires, services d'édition de magazines, de livres, de revues spécialisées et autres produits imprimés, services d'artistes et de spectacles, production de films, photographie, montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision, services de traduction » (classe 41).

La marque opposante revendique notamment les services suivants (services sur lesquels se fonde l'opposition) : « Services d'éducation et de divertissements; services de formation; services d'éducation et de divertissements par la radio, la télévision, l'Internet et les bases de données en ligne; location de films cinématographiques, cassettes vidéo, enregistrements sonores, appareils pour l'enregistrement du son, appareils de sport, plateaux de télévision et magnétoscopes; production de films pour le cinéma et la télévision; fourniture d'informations concernant les programmes télévisés et radiophoniques, les divertissements, la musique et le sport; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de magazines, livres, textes et produits imprimés; publication de livres ou revues électroniques en ligne; mise à disposition de studios d'enregistrement; services de production de spectacles en direct; organisation d'activités et compétitions sportives; services d'information et de conseil en matière d'éducation, de loisirs, de sport et de divertissement; informations concernant l'éducation, les divertissements, les loisirs ou le sport, fournies en ligne depuis une base de données informatique ou l'Internet; organisation de compétitions; services de bureaux de location (divertissement); production de programmes diffusés par la télévision, l'Internet ou d'autres canaux de télécommunication pour animer la présentation interactive, la sélection et l'achat de produits; services de réservation de billets dans le domaine des divertissements; production et présentation d'émissions radiophoniques et télévisées, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et compétitions interactives; production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux-concours, manifestations de divertissements en studio avec la participation de l'auditoire; services électroniques de guides de programme d'écoute pour la programmation télévisuelle et radiophonique; guides de programmes d'écoute pour faciliter l'enregistrement et la location à durée déterminée de programmes; activités sportives et culturelles; services de paris, de jeux d'argent et de hasard; services de paris, de jeux d'argent et de hasard, de loterie ou de prise de paris par crédit; services de paris, de jeux d'argent et de hasard, de loterie ou de prise de paris par carte de crédit; organisation et tenue de loteries; services de paris, de jeux d'argent et jeux de hasard et loterie électroniques mis à disposition par le biais d'Internet ou par un réseau informatique mondial, ou par une base de données informatique en ligne, ou par la téléphonie, notamment téléphones portables, ou par une chaîne de télévision, notamment une chaîne de télévision diffusée par satellite, par voie terrestre ou par câblodiffusion; services de publications électroniques; services d'information et de conseil concernant les services précités; services d'actualités dans le domaine de l'éducation, la formation, les divertissements, les activités sportives et culturelles; services d'information éducative; services d'enregistrement et de tournage vidéo; services de renseignements précis concernant les programmes de télévision et le sport; mise à disposition de nouvelles, mise à disposition de reportages, services de journalistes » (classe 41).

Les « services de formation en d'enseignement » se retrouvent dans les services d'éducation et de formation de la marque opposante. Les services d' « organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires » sont à considérer comme similaires aux services de formation et d'éducation dans le sens qu'ils peuvent en constituer le complément ou la suite logique. L'organisation de séminaires ou de colloques est aujourd'hui monnaie courante dans le cadre de cycles de formation. Les « services d'édition de magazines, de livres, de revues spécialisées et autres produits imprimés » se retrouvent dans les services de publication de magazines, livres, textes et produits imprimés de la marque opposante. Les « services d'artistes et de

spectacles, production de films, photographie, montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision » présentent une similarité notamment avec les divers services de divertissement (sous plusieurs formes) de la marque opposante. Il est à noter que la liste très diversifiée de la marque opposante comprend des services tels que les divertissements, la programmation d'émission ou de spectacles, la location de films, d'enregistrements sonores, d'appareils pour l'enregistrement du son, la programmation de films, etc. En revanche, les « *services de traduction* » ne sont pas similaires aux services de la marque opposante. En effet, ces services sont généralement offerts à des tiers par des bureaux spécialisés et constituent une activité spécifique qui ne se retrouve pas telle quelle dans le libellé de la marque opposante. Il est certes possible que des travaux de traduction soient effectués dans le cadre d'activités culturelles ou de formation mentionnées dans la liste de la marque opposante, mais il s'agirait, dans ce cas, de prestations internes et non de services offerts à des tiers. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la similarité pour l'ensemble des services de la classe 41, à l'exception des services de traduction.

C. Comparaison des signes

Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5, ch. 7.7). S'agissant des marques verbales, leur impression d'ensemble est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d'une marque verbale est également déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1).

Le signe attaqué est la marque combinée « skylife » (fig.). Les lettres « skylife » sont écrites en minuscules. Elles sont entourées d'un cadre de forme carrée représenté par un trait fin qui touche à gauche la lettre « s » et à droite la lettre « e ».

Le signe opposant est la marque verbale « SKY ».

Le mot « SKY » est la seule partie commune aux deux marques et qui pourrait fonder un risque de confusion. Comme la reprise complète d'une marque ou la reprise d'un élément essentiel est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 – Secret Pleasures / Private Pleasures), il s'agit de déterminer si la concordance dans le mot « SKY » est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services pour lesquels les mar-

ques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).

« SKY » (« ciel en anglais ») n'a pas de signification particulière en rapport avec les services de la classe 41 de la marque opposante. Ce terme a une signification symbolique ou indéterminée et dispose a priori d'un champ de protection normal. La signification de ce terme n'est pas suffisamment précise en rapport avec les services visés pour y voir un caractère descriptif.

La défenderesse a mentionné dans sa réponse divers enregistrements de marques comportant le terme « SKY » pour souligner les différentes combinaisons avec ce terme et leur possible acceptation grâce à cette combinaison. Dans sa duplique, elle a précisé qu'elle n'a jamais soutenu que le signe repris (« SKY ») était dilué. Elle invoque que « SKY », seul, appartiendrait au langage courant et même au domaine public. Ce mot constituerait une indication claire de la façon dont les services seraient prestés (programmes de divertissement ou d'enseignement retransmis par voie satellitaire). L'Institut ne partage pas cet avis. Bien qu'une allusion au terme « ciel » soit effectivement à reconnaître, il n'en reste pas moins que ce seul mot, sans complément sémantique, reste très vague et indéterminé en rapport avec les services de la classe 41. Le fait d'y voir éventuellement le sens de retransmission satellitaire (comme l'invoque la défenderesse) impliquerait un travail de réflexion important de la part du consommateur. Cette signification ne lui viendrait pas directement et immédiatement à l'esprit. Le terme « SKY » vu son caractère symbolique et de fantaisie, évoque plutôt le rêve, l'infini voire l'élévation spirituelle. Dans ces circonstances, sa reprise telle quelle dans une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion.

Il s'agit toutefois d'examiner si les différences que la marque attaquée comporte seraient aptes à distinguer les signes et exclure un risque de confusion. La marque attaquée se différencie de la marque opposante par trois éléments : l'écriture en minuscules, la présence du mot « life » et celle d'un « graphisme » sous la forme d'un encadrement de forme carrée. L'écriture en majuscules ou minuscules n'est pas en soi un critère de distinction du moment que la partie essentielle reprise est bien perceptible. Le mot « life » (vie) ne fait pas disparaître le mot « sky » et ne change pas fondamentalement le sens véhiculé par la marque opposante que l'on retrouve dans la marque attaquée. L'élément essentiel « SKY » (« sky ») reste bien présent dans la marque attaquée et détermine l'impression d'ensemble du signe. Le cadre entourant « skylife » est tout ce qu'il y a de plus banal. Il s'agit d'un carré représenté par un trait fin. Ces « divergences » sont ainsi de peu d'importance et ne sont pas aptes à occulter la présence du mot essentiel « SKY » dans les deux signes. L'impression d'ensemble des deux signes n'est donc pas totalement différente.

Dans ces circonstances, un consommateur potentiel ne pourra pas véritablement les distinguer de manière à exclure un risque de confusion. Il est certes possible, en étant particulièrement attentif, qu'il perçoive des différences mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. Les conditions de ce qu'il est communément appelé un risque de confusion indirect sont donc aussi remplies. Ainsi, compte tenu de la similarité des services (et même l'identité pour certains), il existe un risque de confusion. L'opposition est donc bien fondée.

IV. REPARTITION DES FRAIS

En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l'art. 24 OPM, 8 OFIPA). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité deux échanges d'écriture. L'opposition est admise pour l'ensemble de services de la classe 41 (à l'exception des services de traduction). En fonction de ce résultat, il convient de considérer que, pour la répartition des frais, la défenderesse a succombé pour la grande majorité des services visés et qu'elle a ainsi à supporter les frais de la procédure. Vu la pratique exposée ci-dessus, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 2'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 8716 contre l'enregistrement international n° 898 322 « skylife » (fig.) est partiellement admise. Elle est admise pour l'ensemble des services de la classe 41, à l'exception des « *services de traduction* ».
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 2'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
4. Quand la présente décision sera entrée en force, il sera émis une déclaration de refus définitif de l'enregistrement international n° 898 322 « skylife » pour la classe 41, à l'exception des « *services de traduction* ».
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 22 octobre 2008
Division des marques

Raoul Erard, lic. en droit, LL.M.
section des oppositions

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.