

Décision Procédure d'opposition n° 13176 Dans la cause

Sky IP International Limited
Grant Way
Isleworth, Middlesex TW7 5 QD
GB-Royaume-Uni

Opposante

représentée par B.M.G. Avocats, 8c avenue de Champel, 1211 Genève 12

Marque suisse n° 611 190 « SKY »

contre

Avaloq Licence AG
Schwerzistrasse 6
8807 Freienbach

Défenderesse

représentée par Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8034 Zürich

Marque suisse n° 643 206 « AVALOQ BANKING SKY »

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 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. La marque suisse n° 643 206 « AVALOQ BANKING SKY» a été publiée le 7 mai 2013 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants:

« Computerprogramme» (classe 9)

« Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen. » (classe 36)

« Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.» (classe 42)

2. Par requête du 7 août 2013, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 611 190 « SKY », protégée en Suisse notamment pour les produits et services suivants:

« logiciels pour la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique, appareils et instruments tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage et la recherche d'informations électroniques; programmes informatiques; jeux électroniques et informatiques; jeux électroniques et informatiques interactifs; logiciels informatiques; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels fournis à partir d'internet; programmes informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels informatiques, logiciels de systèmes d'exploitation, dispositifs et appareils de synchronisation de données, fichiers, e-mails, contacts, calendriers, listes de tâches, messages texte, photos, musique, contenus audio, visuels, audiovisuels, vidéo, textes, graphiques, programmes et autres informations entre des ordinateurs et des appareils portables ou autres et vice-versa; logiciels informatiques pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis autrui; logiciels d'authentification en ligne et téléchargeables; logiciels de conversion et bases de données en ligne, y compris conversion de devises et conversion de mesures; logiciels informatiques pour contrôler les communications en ligne et conversations de chatrooms et signaler les contenus à des tiers; logiciels informatiques pour contrôler l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet par des enfants; logiciels informatiques relatifs à la protection et la sécurité en ligne » (classe 9)

« Services de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'administration pour entreprises; gestion de relations avec la clientèle, à savoir services de marketing et de relations publiques; organisation, opération et supervision de plans de vente, de promotion et de primes; fourniture d'informations et conseils à but commercial à des acheteurs potentiels de produits d'équipements de divertissement à domicile, d'appareils et instruments multimédias, d'équipements de télévision et de radio, d'équipements audiovisuels, de boîtiers décodeurs, de magnétoscopes personnels, de magnétoscopes, de logiciels de jeux informatiques, de matériel informatique et dispositifs périphériques; location d'espaces publicitaires; annonces publicitaires télévisées; préparation et présentation d'annonces audiovisuelles à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales; organisation et conduite de présentations de spectacles commerciaux dans le domaine des jeux électroniques, informatiques et vidéo pour l'industrie des jeux informatiques et vidéo; publicité et promotion de services de télévision; compilation de statistiques de sociétés et d'informations commerciales; promotion de ventes, à savoir cartes de fidélité; études de marketing; marketing de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; suivi et analyse d'informations sur les appels (services de bureau); services de planification, d'inspection, d'enquêtes et d'évaluations commerciales; réception, stockage et fourniture d'informations commerciales informatisées; compilation de statistiques et d'informations commerciales, toutes concernant la télévision, la radio, la diffusion par satellite et les jeux vidéo; abonnements de revues et journaux; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément via un site web sur l'internet, une chaîne interactive de téléachat, une chaîne de téléachat de télévision numérique, un jardin clos sur l'internet ou via la télévision interactive et/ou par voie de télécommunications (y compris vocales, téléphoniques et/ou transfert d'informations ou données numériques) et/ou des supports numériques interactifs; informations commerciales services d'informations et d'assistance à la clientèle à des fins promotionnelles, publicitaires et de marketing, liés à des appareils et instruments de réception d'émissions et à leurs pièces et accessoires, y compris de réception par câble, satellite et voie terrestre, analogique ou numérique; services de publicité et promotionnels en relations avec le

mode de vie, les problèmes écologiques et environnementaux; gestion des affaires commerciales et direction de projets d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants et de projets liés à d'autres sources d'énergie renouvelable; gestion et traitement de données en relation avec des projets d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants, y compris la compilation de statistiques liées à l'exploitation et à la production; récupération électronique et en ligne de données, fichiers, e-mails, contacts, calendriers, listes de tâches, messages de texte, photos, musique, contenus audio, visuels, audiovisuels, vidéos, textes, graphiques, programmes et autres données ou informations; services de ventes aux enchères en ligne; mise à disposition de services de bases de données d'annonces en ligne y compris annonces personnelles, opportunités de carrières et offres d'emplois et annonces immobilières; fournitures de services de comparaison de prix en ligne; fourniture de services de traitement de texte, tableur, calendrier, présentation et base de données en ligne; fourniture de services de personnel de bureau auxiliaire virtuel en ligne; le regroupement pour le compte de tiers de cadeaux (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter en ligne; fourniture en ligne d'informations commerciales sur les récompenses de fidélité des clients; services d'information et de conseils dans tous les domaines précités; fourniture d'informations et de conseils commerciaux; informations relatives à tous les services précités fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou via une ligne d'assistance ou Internet.» (classe 35)

« Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de conception, de dessin et de rédaction sur commande, tous destinés à la compilation de pages web sur l'internet; hébergement de sites web; création et maintenance de sites web; services informatiques techniques destinés à la communication interactive et à la diffusion interactive; installation, location et maintenance de logiciels informatiques; entretien et réparation de dispositifs de jeux vidéo interactifs composés de logiciels et accessoires, à savoir logiciels d'exploitation de commandes de jeux; services informatiques à domicile, à savoir assistance en informatique, installation, réparation et maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels et services d'assistance en informatique; services informatiques, à savoir, services informatiques, à savoir développement de programmes afin de permettre à des abonnés d'accéder à des services de l'internet via la télévision; conseils concernant le développement de systèmes informatiques; services de conseils en matière de systèmes d'information informatiques; services de conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; conception, installation, maintenance ou mise à jour de logiciels; conception de matériel informatique; services de conception; conception de systèmes électriques ou électroniques; services de conception d'illustrations pour films animés; services informatiques techniques destinés à la surveillance et analyse d'informations d'appels; services de programmation informatique; conception et développement de logiciels informatiques non téléchargeables pour la transmission, la réception, la synchronisation, l'affichage, la sauvegarde, la surveillance, le contrôle, le partage, le codage, le décodage, le cryptage, l'accès, l'accès distant, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, le retrait, le transfert, la diffusion, la localisation, l'organisation ou l'utilisation de données, voix, multimédias, contenus audio, visuels, musique, photographies, plans, images, contenus audiovisuels, vidéos, textes, graphiques ou autres données, y compris via un réseau de communications global; prestations de fournisseurs de services applicatifs; services informatiques, à savoir services de scanners (explorateurs), détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus, vers, chevaux de Troie, logiciels espions, logiciels publicitaires, données et programmes malveillants et interdits sur des ordinateurs et appareils électroniques; services informatiques, à savoir services de gestion et filtrage en ligne de communications électroniques; services d'hébergement de site en ligne permettant aux utilisateurs de publier et partager des données en ligne; services informatiques, à savoir mise à disposition de calendriers interactifs en ligne; services de télé sauvegarde de données de disques durs d'ordinateurs à distance pour données informatiques, y compris des services fournis via un réseau de communications global; services informations, à savoir stockage électronique et en ligne; services informatiques techniques pour l'accès à un réseau de communication ou informatique; services informatiques techniques pour accéder à des divertissements, contenus éducatifs, informations et données par téléphone, ligne, câble, fils ou fibres, base de données ou réseau informatique; services informatiques pour accéder et récupérer des informations, messages, textes, sons, images et données via un ordinateur ou un réseau informatique; services informatiques techniques pour accéder et récupérer des émissions de radio et télévision; services informatiques techniques, à savoir synchronisation de données via des réseaux de télécommunications, communications et informatiques; services de consultation, d'informations et de conseils relatifs à tous les services ci-dessus; informations relatives à tous les services précités fournies en ligne à partir d'une base de données informatique, via une ligne d'assistance ou via l'internet.» (classe 42)

3. Le 19 août 2013, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 21 octobre 2013 à la défenderesse pour présenter une réponse.

4. Le 10 octobre 2013, soit dans le délai imparti, la défenderesse a remis une réponse par l'intermédiaire de son mandataire.
5. Le 17 octobre 2013, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
6. Le 17 décembre 2013, l'opposante a, par l'intermédiaire de son mandataire, fait parvenir à l'Institut un courrier complémentaire dans lequel elle prend notamment position sur le champ de protection de son signe.

II. Conditions requises pour une décision 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.

La marque suisse attaquée a été déposée le 3 mai 2013, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 18 mai 2010. 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 matériel

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

1. 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 (voir notamment Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2012 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise tous les produits et services de la marque attaquée, à savoir :
 - « Computerprogramme » (classe 9)
 - « Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen. » (classe 36)
 - « Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung. » (classe 42)
3. La marque opposante est déposée pour divers produits et services en classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, dont notamment :
 - « logiciels pour la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique, appareils et instruments tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage et la recherche d'informations électroniques; programmes informatiques; jeux électroniques et informatiques; jeux électroniques et informatiques interactifs; logiciels informatiques; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels fournis à partir d'internet; programmes informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels informatiques, logiciels de systèmes d'exploitation, dispositifs et appareils de synchronisation de données, fichiers, e-mails, contacts, calendriers, listes de tâches, messages texte, photos, musique, contenus audio, visuels, audiovisuels, vidéo, textes, graphiques, programmes et autres informations entre des ordinateurs et des appareils

portables ou autres et vice-versa; logiciels informatiques pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis autrui; logiciels d'authentification en ligne et téléchargeables; logiciels de conversion et bases de données en ligne, y compris conversion de devises et conversion de mesures; logiciels informatiques pour contrôler les communications en ligne et conversations de chatrooms et signaler les contenus à des tiers; logiciels informatiques pour contrôler l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet par des enfants; logiciels informatiques relatifs à la protection et la sécurité en ligne » (classe 9)

« Services de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'administration pour entreprises; gestion de relations avec la clientèle, à savoir services de marketing et de relations publiques; organisation, opération et supervision de plans de vente, de promotion et de primes; fourniture d'informations et conseils à but commercial à des acheteurs potentiels de produits d'équipements de divertissement à domicile, d'appareils et instruments multimédias, d'équipements de télévision et de radio, d'équipements audiovisuels, de boîtiers décodeurs, de magnétoscopes personnels, de magnétoscopes, de logiciels de jeux informatiques, de matériel informatique et dispositifs périphériques; location d'espaces publicitaires; annonces publicitaires télévisées; préparation et présentation d'annonces audiovisuelles à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales; organisation et conduite de présentations de spectacles commerciaux dans le domaine des jeux électroniques, informatiques et vidéo pour l'industrie des jeux informatiques et vidéo; publicité et promotion de services de télévision; compilation de statistiques de sociétés et d'informations commerciales; promotion de ventes, à savoir cartes de fidélité; études de marketing; marketing de programmes de radio, programmes de télévision, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés; suivi et analyse d'informations sur les appels (services de bureau); services de planification, d'inspection, d'enquêtes et d'évaluations commerciales; réception, stockage et fourniture d'informations commerciales informatisées; compilation de statistiques et d'informations commerciales, toutes concernant la télévision, la radio, la diffusion par satellite et les jeux vidéo; abonnements de revues et journaux; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément via un site web sur l'internet, une chaîne interactive de téléachat, une chaîne de téléachat de télévision numérique, un jardin clos sur l'internet ou via la télévision interactive et/ou par voie de télécommunications (y compris vocales, téléphoniques et/ou transfert d'informations ou données numériques) et/ou des supports numériques interactifs; informations commerciales services d'informations et d'assistance à la clientèle à des fins promotionnelles, publicitaires et de marketing, liés à des appareils et instruments de réception d'émissions et à leurs pièces et accessoires, y compris de réception par câble, satellite et voie terrestre, analogique ou numérique; services de publicité et promotionnels en relations avec le mode de vie, les problèmes écologiques et environnementaux; gestion des affaires commerciales et direction de projets d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants et de projets liés à d'autres sources d'énergie renouvelable; gestion et traitement de données en relation avec des projets d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants, y compris la compilation de statistiques liées à l'exploitation et à la production; récupération électronique et en ligne de données, fichiers, e-mails, contacts, calendriers, listes de tâches, messages de texte, photos, musique, contenus audio, visuels, audiovisuels, vidéos, textes, graphiques, programmes et autres données ou informations; services de ventes aux enchères en ligne; mise à disposition de services de bases de données d'annonces en ligne y compris annonces personnelles, opportunités de carrières et offres d'emplois et annonces immobilières; fournitures de services de comparaison de prix en ligne; fourniture de services de traitement de texte, tableur, calendrier, présentation et base de données en ligne; fourniture de services de personnel de bureau auxiliaire virtuel en ligne; le regroupement pour le compte de tiers de cadeaux (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter en ligne; fourniture en ligne d'informations commerciales sur les récompenses de fidélité des clients; services d'information et de conseils dans tous les domaines précités; fourniture d'informations et de conseils commerciaux; informations relatives à tous les services précités fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou via une ligne d'assistance ou Internet. » (classe 35)

« Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de conception, de dessin et de rédaction sur commande, tous destinés à la compilation de pages web sur l'internet; hébergement de sites web; création et maintenance de sites web; services informatiques techniques destinés à la communication interactive et à la diffusion interactive; installation, location et maintenance de logiciels informatiques; entretien et réparation de dispositifs de jeux vidéo interactifs composés de logiciels et accessoires, à savoir logiciels d'exploitation de commandes de jeux; services informatiques à domicile, à savoir assistance en informatique, installation, réparation

et maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels et services d'assistance en informatique; services informatiques, à savoir, services informatiques, à savoir développement de programmes afin de permettre à des abonnés d'accéder à des services de l'internet via la télévision; conseils concernant le développement de systèmes informatiques; services de conseils en matière de systèmes d'information informatiques; services de conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; conception, installation, maintenance ou mise à jour de logiciels; conception de matériel informatique; services de conception; conception de systèmes électriques ou électroniques; services de conception d'illustrations pour films animés; services informatiques techniques destinés à la surveillance et analyse d'informations d'appels; services de programmation informatique; conception et développement de logiciels informatiques non téléchargeables pour la transmission, la réception, la synchronisation, l'affichage, la sauvegarde, la surveillance, le contrôle, le partage, le codage, le décodage, le cryptage, l'accès, l'accès distant, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, le retrait, le transfert, la diffusion, la localisation, l'organisation ou l'utilisation de données, voix, multimédias, contenus audio, visuels, musique, photographies, plans, images, contenus audiovisuels, vidéos, textes, graphiques ou autres données, y compris via un réseau de communications global; prestations de fournisseurs de services applicatifs; services informatiques, à savoir services de scanners (explorateurs), détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus, vers, chevaux de Troie, logiciels espions, logiciels publicitaires, données et programmes malveillants et interdits sur des ordinateurs et appareils électroniques; services informatiques, à savoir services de gestion et filtrage en ligne de communications électroniques; services d'hébergement de site en ligne permettant aux utilisateurs de publier et partager des données en ligne; services informatiques, à savoir mise à disposition de calendriers interactifs en ligne; services de télé sauvegarde de données de disques durs d'ordinateurs à distance pour données informatiques, y compris des services fournis via un réseau de communications global; services informatiques, à savoir stockage électronique et en ligne; services informatiques techniques pour l'accès à un réseau de communication ou informatique; services informatiques techniques pour accéder à des divertissements, contenus éducatifs, informations et données par téléphone, ligne, câble, fils ou fibres, base de données ou réseau informatique; services informatiques pour accéder et récupérer des informations, messages, textes, sons, images et données via un ordinateur ou un réseau informatique; services informatiques techniques pour accéder et récupérer des émissions de radio et télévision; services informatiques techniques, à savoir synchronisation de données via des réseaux de télécommunications, communications et informatiques; services de consultation, d'informations et de conseils relatifs à tous les services ci-dessus; informations relatives à tous les services précités fournies en ligne à partir d'une base de données informatique, via une ligne d'assistance ou via l'internet.» (classe 42)

4. Tous les produits et services en classes 9 et 42 visés par l'opposition se retrouvent tels quels respectivement sont inclus dans le libellé de la marque opposante. Il convient dès lors d'admettre une identité.
5. S'agissant des services attaqués en classe 36, à savoir « **Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen.** », ceux-ci se révèlent similaires aux services de « *gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'administration pour entreprises ; services d'information et de conseils dans tous les domaines précités; fourniture d'informations et de conseils commerciaux* » revendiqués en classe 35 par l'opposante. En effet, il est de pratique et jurisprudence constantes de reconnaître la nature fluctuante et floue des frontières entre, d'une part, le conseil en gestion d'entreprise et commercial et, d'autre part, le conseil dans les domaines bancaire, immobilier et des assurances (voir notamment TAF B-7698/2008 [04.12.2009], E. 4.5.2 – ETAVIS / ESTAVIS). Ceci s'explique principalement par le fait que l'on constate de plus en plus une tendance à un conseil global ou à tout le moins très large dans ces domaines économiques. De même, le consommateur est habitué à trouver sous une même enseigne les services précités.
6. Il convient donc de reconnaître l'identité respectivement la similarité des produits et services en cause.

C. Comparaison des signes

1. 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 ou d'enlever 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.3).

2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. Concernant de telles signes, 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. 7.3.1).
3. Les marques en litige consistent en « SKY » pour le signe opposant et « AVALOQ BANKING SKY » pour le signe attaqué.
4. Le destinataire identifiera immédiatement l'élément verbal « SKY » – et partant la marque opposante – dans la marque attaquée. En effet, ce terme s'y détache en tant qu'unité et élément indépendant, tant sur le plan phonétique que visuel et sémantique. Sur ce dernier point, on note que ce nom appartient au vocabulaire anglais de base et sera sans autre compris par les destinataires en tant que « ciel ». Cette visibilité sera d'autant plus marquée que la marque attaquée ne détient pas de signification déterminée dans son ensemble. Enfin, on notera que du point de vue phonétique, il existe une césure naturelle entre « BANKING » et « SKY ».
5. Il convient ainsi de constater que la marque attaquée reprend intégralement la marque opposante. Comme cette dernière est en outre clairement perceptible auditivement et visuellement dans la marque attaquée, qu'elle se situe au début de cette dernière, qu'elle n'y sera pas interprétée différemment, l'Institut conclut à une similitude claire des signes.

D. Risque de confusion

1. 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. 7.4.1).
2. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques 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. 7.5). En l'espèce, les produits en cause étant identiques respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur certaine.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6). S'agissant de la présente cause, il sied de relever que les produits et services sont destinés tant au consommateur moyen qu'à un public spécialisé et professionnel. Il convient dès lors de s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moyens.
4. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). En l'espèce, le terme « sky » (« ciel » en anglais), unique élément de la marque opposante, ne revêt ni signification particulière ni caractère descriptif en rapport avec les produits et services sur lesquels se base l'opposition. Le signe opposant dispose ainsi d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. A titre informatif, ceci a également été reconnu par la jurisprudence pour l'ensemble des produits et services de la défenderesse en classes 9, 38 et 42 (arrêt du Tribunal fédéral administratif dans la cause B-1077/2008 – SKY /// SkySIM). L'Institut ne saurait ainsi partager l'appréciation de la défenderesse quant à la prétendue faiblesse de la marque opposante.
5. Il a été précédemment constaté que la marque opposante était non seulement intégralement reprise dans le signe attaqué, mais encore qu'elle y était parfaitement perceptible, marquante et individualisée (cf. supra

C. ch. 4 et 5). Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de reprendre le signe opposant ou l'un de ses éléments essentiels est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.); TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)).

6. On rappellera également que, selon une jurisprudence et une pratique constantes, le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (cf. not. Directives, partie 5, ch. 7.3 et références jurisprudentielles citées).
7. En l'espèce, le signe attaqué ne détient pas de sens déterminé et se démarque uniquement par le fait d'être précédé des deux termes « AVALOQ » et « BANKING ». Alors que le premier ne détient aucun sens connu, le mot anglais « BANKING » se révèle descriptif respectivement grandement allusif avec la majorité des produits et services revendiqués par le signe attaqué.
8. Au vu de tout ce qui précède et en tenant compte du fait que « SKY » a une signification clairement déterminée, distinctive et non différente dans les deux signes, il ne fait ainsi aucun doute que les différences constatées ne sauraient occulter la présence de « SKY » dans le signe attaqué. Autrement dit, les consommateurs percevront parfaitement le signe opposant dans la marque de la défenderesse. Ceci est en outre d'autant plus marqué que le sens de cette dernière dans son ensemble est indéterminé, que ce soit de manière absolue ou en relation avec les produits et services concernés.
9. Par conséquent, on ne saurait constater une impression d'ensemble clairement différente, d'autant que les produits et services sont identiques ou très similaires. Les conditions d'un risque de confusion sont ainsi remplies.
10. Un destinataire pourrait certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence, 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. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).
11. Au surplus, on rappellera que l'objet de la procédure d'opposition se limite à examiner si les conditions de l'art. 3 LPM sont réunies pour exclure une marque de la protection (art. 31 LPM). Toute une série de questions qui peuvent avoir leur importance pour établir le bien-fondé définitif d'un droit à la marque ne sont pas prises en compte en procédure d'opposition. Seules le sont les questions juridiques du droit des marques en rapport avec le risque de confusion (voir Directives, Partie 5, ch. 1.3). Dès lors, l'Institut ne saurait en l'espèce entrer en matière sur les considérations de la défenderesse relatives aux modes et conditions d'utilisation des signes.
12. L'opposition est donc bien fondée.

IV. Répartition 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). En règle générale, la procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité un échange d'écritures et l'opposition est admise. Il convient dès lors de mettre à la charge de la défenderesse l'entier des frais et dépens. Toutefois, dès lors le mémoire d'opposition reprend en grande partie celui produit dans la procédure connexe n° 13177, l'Institut est d'avis qu'il convient d'attribuer à l'opposante une indemnité à titre de dépens réduite, d'un montant de CHF 1'500.- (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 13176 contre la marque suisse n° 643 206 « AVALOQ BANKING SKY» est admise.
2. La marque suisse n° 643 206 « AVALOQ BANKING SKY» sera révoquée dans sa totalité.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'500.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition)..
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 17 janvier 2014

Division des marques

Steve Hauser
section des oppositions

Voies de droit :

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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.