

Décision Procédure d'opposition n° 13612 Dans la cause

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

Opposante

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

Marque suisse n° 611 190 « SKY »

contre

Stéphane Perino
5 chemin Panlièvre
1266 Duillier

Défendeur

représenté par Fontanet et associés, Grand-rue 25, 1211 Genève 3

Marque suisse n° 653 577 « skybranding »

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° 653 577 « skybranding » a été publiée le 20.01.2014 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants:

« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs. » (classe 9)

« Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. » (classe 35)

« Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. » (classe 42)
2. Par requête du 16.04.2014, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 611 190 « SKY », protégée pour les produits et services suivants:

« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de radio, de télévision, pour l'enregistrements du son, la reproduction du son, de télécommunications, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de programmes télévisés; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception du son, des images ou de contenu audiovisuel; appareils électriques et électroniques pour la réception de programmes terrestres, par satellite ou par câble; téléviseurs; écrans à affichage à cristaux liquides et plasma; systèmes de home cinéma; haut-parleurs; postes de radio; dispositifs sans fil audio et/ou audiovisuels; dispositifs portables sans fil audio et/ou audiovisuels; télécommandes; commandes de jeux; commandes sans fil de jeux; claviers sans fil; décodeurs numériques pour la télévision; décodeurs numériques; boîtiers décodeurs haute définition; magnétoscope personnel; décodeurs pour le décodage et la réception de programmes terrestres, par satellite et par câble; appareils pour le décodage de signaux encodés, y compris décodeurs pour la réception de la télévision; appareils de décodage, y compris un décodeur et un guide interactif de visualisation; appareils de décodage, y compris un décodeur et un enregistreur pour l'enregistrement de programmes audio et de télévision; appareils de décodage, y compris un décodeur et un enregistreur programmable pour transférer des enregistrements stockés et pour effacer les enregistrements plus anciens; antennes paraboliques; convertisseur de fréquences descendant; compteurs de satellites; logiciels pour la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; téléphones; assistants personnels numériques; modems téléphoniques et radiophoniques; récepteurs de télévision, y compris un décodeur; boîtiers décodeurs destinés au décodage et à la réception de programmes par satellite, câble terrestre et ligne d'abonnement numérique, l'internet ou autres programmes électroniques; appareils pour le décodage de signaux codés; programmes télévisés et radiophoniques enregistrés; programmes enregistrés à diffuser ou transmettre par d'autres moyens à la télévision, par radio, sur téléphones mobiles, assistants personnels numériques et ordinateurs portables; enregistrements vidéo; appareils et instruments multimédia; ordinateurs portables ou portatifs; lecteurs de DVD; 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; équipements pour terminaison numérique de réseau; routeurs, modems, pare-feu et/ou ponts pour réseau informatique câblés et/ou sans fil; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la

visualisation et l'achat de produits et services; logiciels de jeux informatiques et logiciels de questions-réponses; jeux informatiques vidéo et/ou de questions-réponses adaptés aux récepteurs et écrans de télévision ou aux moniteurs vidéo ou aux écrans d'ordinateurs; programmes informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; appareils électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision pour jouer à des jeux; consoles de jeux; dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant du matériel informatique et des logiciels et accessoires, à savoir consoles de jeux, commandes de jeux et logiciels pour le fonctionnement de commandes de jeux; dispositifs électroniques portables pour jeux vidéo et informatiques interactifs; dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de la musique, des sons, des images, des textes, des signaux, des informations et des codes; publications électroniques; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; écrans vidéo; projecteurs vidéo; disques, bandes ou fils magnétiques; cassettes et cartouches, toutes destinées à être utilisées avec les bandes précitées; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées; disques compacts; disques DVD; disques pour phonographes; disques à lecture laser pour l'enregistrement du son ou des images; cartouches de mémoire morte, cédéroms, cartes et disques, cartes de circuits intégrés, supports de mémoire, supports d'enregistrement, tous préenregistrés contenant des jeux vidéo informatiques et/ou des jeux de questions-réponses; cartes encodées; antennes pour signaux de radio et de télévision; musique, sons, vidéos, images, textes et informations fournis par un réseau de télécommunications, par livraison en ligne et via l'internet et/ou la toile mondiale ou un autre réseau de réseau de communications; enregistrements sonores et/ou audio interactifs; enregistrements musicaux, sonores, vidéo et/ou audio (téléchargeables) fournis à partir de sites web MP3 sur l'internet; lecteurs MP3; enregistreurs/lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; enregistreurs et/ou lecteurs portables de fichiers audio et/ou vidéo; tonalités de sonneries pour téléphones (téléchargeables); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments pour la réception de programmes radiophoniques et télévisés y compris la réception de programmes par câble, satellite et numériques; cartes à mémoire; cartes de crédit; cartes de fidélité; appareils et instruments acoustiques; adaptateurs; antennes; amplificateurs; appareils et instruments divertissants conçus pour être utilisés avec un écran ou moniteur d'affichage externe; appareils et instruments de communication; cartes de banque ou de crédit codées ou magnétiques; instruments, appareils cinématographiques; supports de données; appareils pour le stockage de données; instruments et appareils électriques de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; instruments et appareils électroniques de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; instruments et appareils de reproduction de films; instruments et appareils électriques portables de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; instruments et appareils électroniques portables de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision et appareils vidéo; téléphones mobiles; films cinématographiques; appareils et équipements téléphoniques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; lunettes solaires, housses en cuir pour téléphones mobiles; étuis, récipients, housses de protection et leurs pièces et accessoires, tous à utiliser avec des lecteurs MP3, des dispositifs de stockage musicaux, des dispositifs de stockage multimédias et d'autres dispositifs électroniques grand public; équipement électrique, électronique et informatique pour machines à utiliser dans la conservation, la génération et l'utilisation efficace de chaleur, lumière et eau, y compris thermostats, panneaux solaires pour la génération d'électricité, systèmes photovoltaïques, cellules solaires, détecteurs de mouvements; équipement électrique, électronique et informatique à utiliser dans la génération d'énergie alternative, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants; publications électroniques (téléchargeables), y compris des publications, magazines et bulletins d'information électroniques relatifs à la protection de l'environnement, la conservation de l'énergie et l'écologie, la protection des animaux et les 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; appareils et instruments pour des systèmes de télévision et de surveillance en circuit fermé; appareils et instruments pour le contrôle de la sécurité personnelle; appareils et instruments pour le contrôle de la sécurité à la maison; appareils de sécurité à la maison et personnelle; dispositifs de sécurité à la maison et personnelle; alarmes de sécurité à la maison et personnelle; équipement de

protection électronique, y compris des systèmes de détection d'incendie et d'alarme, des systèmes d'alarme antieffraction et antivol et des systèmes de détection de mouvements; appareils et instruments de radio, téléphone, télévision et signalisation, appareils photos, appareils et instruments de surveillance et d'enregistrement sonore et vidéo et de reproduction sonore et vidéo, tous à des fins de contrôle et de télémétrie pour la sécurité à la maison et personnelle; systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV); moniteurs; appareils photo; verres d'optique; boîtiers d'appareils photo; appareils photo préemballés; magnétoscopes à cassettes vidéo : logiciel de contrôle de systèmes; appareils de surveillance vidéo; détecteurs; appareils de contrôle des accès; lecteurs; cartes de contrôle des accès magnétiques ou codées; appareils de surveillance; tableaux électroniques pour la gestion des alarmes et la surveillance; tableaux d'alarme; détecteurs de bris de vitre; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; appareils d'enregistrement audionumériques; serveurs audionumériques; serveurs vidéo numériques; équipement de communication électrique; équipement de programmation de messages; équipement de radiomessagerie; systèmes de verrouillage électronique; appareils et équipement de sauvetage; alarmes électriques; systèmes électroniques pour l'ouverture de portes; systèmes électroniques pour la protection; alarmes antieffraction et équipement antivol; appareils de détection antieffraction; appareils de détection de mouvements; appareils électroniques de contrôle; appareils électroniques pour contrôler le fonctionnement de machines; télécommandes pour contrôler le fonctionnement de machines; ordinateurs pour contrôler le fonctionnement de machines; équipement électronique de réseau; équipement électronique de communication; systèmes de programmation de messages; appareils électroniques de verrouillage; logiciels informatiques, logiciels de systèmes d'exploitation, dispositifs et appareils de transmission, pour la réception, pour la synchronisation, pour l'affichage, pour la sauvegarde, pour le contrôle, pour le partage, pour le codage, pour le décodage, pour le cryptage, pour l'accès, pour l'accès distant, pour la création, pour la collecte, pour le stockage, pour la protection, pour la suppression, pour le transfert, pour la diffusion, pour la localisation, pour l'organisation ou autre utilisation de données, de voix, de contenu multimédias, de contenu audio, de contenu visuels, de musique, de photographies, de dessins, d'images, de contenus audiovisuels, de vidéos, de textes, de graphiques ou d'autres données; 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; plates-formes de communications pour permettre une synchronisation instantanée, continue, programmée et perpétuelle de données entre des ordinateurs et des appareils portables ou autres et vice-versa; cartes multimédias, cartes mémoire, cartes mémoire flash, puces mémoire, dispositifs de stockage de données, fiches, cartes enfichables, cartes magnétiques, cartes SIM, cartes d'appel téléphonique, casques téléphoniques, casques d'écoute, appareils électroniques portables et/ou manuels pour recevoir, stocker, lire et transmettre des données, voix, multimédias, contenus audio, visuels, musique, photographies, dessins, images, contenus audiovisuels, vidéos, textes, graphiques ou autres données; dictionnaires, encyclopédies et textes de référence en ligne (téléchargeables); publications en ligne, y compris journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d'utilisation, matériels didactiques et pédagogiques (téléchargeables); posters, photographies, images, articles, bons et tickets en ligne (téléchargeables), dictionnaires, encyclopédies et textes de référence électroniques en ligne; logiciels informatiques pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis autrui » (classe 9)

« Bicyclettes; bicyclettes de piste; bicyclettes de vélodrome; bicyclettes de montagne; bicyclettes de course; bicyclettes de cross-country; bicyclettes de cyclo-cross; bicyclettes de bicross; bicyclettes d'intérieur; bicyclettes tout terrain; pièces et accessoires pour tous les articles ci-dessus; cadres de bicyclettes; guidons et potences de guidons pour bicyclettes; guidelines; poignées de guidons; selles; tiges de selles; tiges de selles de bicyclettes; jantes de bicyclettes; braquets de bicyclettes; groupes de braquets; chaînes de bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; freins pour bicyclettes; rayons pour bicyclettes; garde-boue pour bicyclettes; pédales pour bicyclettes; pompes de bicyclettes; roues et pneus pour bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes; béquilles de bicyclettes (supports); sacs de bicyclettes; stabilisateurs de bicyclettes; sacs pour bicyclettes; paniers pour bicyclettes; portebicyclettes; sièges auxiliaires d'enfant pour bicyclettes et pièces et accessoires correspondants; housses pour selles de bicyclettes et pour bicyclettes; panneaux indicateurs de directions et signaux pour bicyclettes; accessoires pour le transport de boissons et d'aliments à bicyclette; casiers à bouteilles pour bicyclettes; accessoires pour le transport de bagages et paniers à bicyclette; équipement de réparation de crevaisons

et kits pour pneus de bicyclettes; courroies de cale-pied et cale-pied pour bicyclettes; poignées tournantes pour bicyclettes; remorques pour bicyclettes; galeries; galeries pour véhicules; galeries et coffres de rangement pour véhicules terrestres; manivelles pour bicyclettes; compteurs de puissance pour bicyclettes; pièces et accessoires pour tout ce qui précède. » (classe 12)

« Produits de l'imprimerie; imprimés; publications, journaux, magazines (périodiques), mais à l'exclusion de magazines imprimés distribués dans des avions à des voyageurs et se rapportant à des services de compagnies aériennes et qui ne sont pas essentiellement des programmes de télévision ou de cinéma, bandes dessinées, revues (publications) et livres; publications y compris guides de stratégie, manuels de l'utilisateur, livres et magazines tous dans le domaine des jeux informatiques, de la science-fiction, des jeux et du divertissement; livres de jeux-questionnaires; guides d'achat énumérant les produits à vendre; documentation liée à la promotion de produits à vendre via la télévision numérique, l'internet ou d'autres canaux de télécommunication; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches; cartes de vœux et cartes postales; calendriers; agendas et journaux; cartes et autocollants à collectionner et à classer dans des albums; articles d'écriture; règles; gommes; papier à lettres; nécessaires pour l'écriture; catalogues; bons, tous pour des vacances et des voyages de et vers la destination; autocollants; matériel publicitaire; publicités; sacs; cartes de crédit; manuels d'instruction; bulletins d'information; stylos; crayons; instruments d'écriture; porte-stylos à bille et porte-crayons; gestionnaires de programmes; guides et manuels d'utilisation; matériel de reliure; colles pour papeterie ou pour la maison; matériels pour artistes; matières plastiques d'emballage; y compris tous les produits ci-dessus fabriqués à partir de matériaux recyclés et/ou non blanchis et/ou de matières organiques. » (classe 16)

« Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour hommes, dames, enfants et nourrissons, jeans, pantalons tout-aller, pantalons, jupes, shorts, capes, jerseys, chandails, gilets, robes, pulls, vêtements de nuit, peignoirs, tenues d'échauffement, vêtements de pluie, chandails, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, combinaisons de ski. » (classe 25)

« Jeux, jouets; jeux électroniques; dispositifs portables pour jeux électroniques, informatiques ou vidéo; appareils de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; cartes de jeu; jeux de cartes, articles de sport; jeux impliquant des jeux d'argent; jeux automatiques; machines de jeu; appareils et instruments pour le divertissement autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs; coussinets de protection pour le corps et les membres pour le cyclisme; masques de protection pour le visage; valises et/ou sacs adaptés pour le transport de bicyclettes; bicyclettes d'exercice stationnaires; rouleaux pour bicyclettes; dispositifs d'entraînement pour bicyclettes; rouleaux pour bicyclettes stationnaires; appareils pour exercices commandés par ordinateur; pièces et accessoires pour tout ce qui précède. » (classe 28)

« 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)

« Services de télécommunications; services de télécommunications mobiles et fixes; services de communication; services de communication par satellite, cellulaire et de radiocommunication; diffusion de programmes de télévision ou radiophoniques; services de transmission et de communication; diffusion et/ou transmission de programmes radiophoniques et/ou télévisés et/ou de films; diffusion et/ou transmission par satellite, télévision numérique terrestre, câble, ligne d'abonné numérique et à large bande de programmes audio et/ou audiovisuels; transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels (par toutes voies); transmission de films vidéo; diffusion et transmission de programmes télévisés et films vers des ordinateurs personnels; diffusion et communications par ordinateur ou assistées par ordinateur; transmission de programmes audio, vidéo et/ou audiovisuels via le protocole IP (télévision sur IP); services de télécommunications via l'internet y compris, entre autres, services fournis en utilisant le protocole voix sur IP; fourniture d'accès et/ou de connectivité à des réseaux à large bande fixes, portables ou sans fil; transmission de textes, messages, son et/ou images; télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de contenu audiovisuel; communication d'informations (y compris pages web), de données par radio, télécommunications et par satellite; services de téléphonie, téléphonie mobile, collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation d'appels, téléphones-répondeurs services de consultation de répertoires; services de télécommunication permettant la numérotation personnelle; services de diffusion et récupération d'informations par écran de télévision interposé; prêt d'appareils et d'instruments de télécommunications et de communications de rechange en cas de panne, de perte ou de vol; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services de messagerie à savoir, envoi, réception et transmission de messages sous forme de textes, contenu audio, illustrations graphiques ou contenu vidéo ou d'une combinaison de ces formats; messagerie instantanée; services de messages courts (SMS); services de messagerie multimédia (MMS); services de messagerie unifiée; services de messagerie vocale; vidéoconférence; services de téléphones vidéo; fourniture de temps d'accès à des infrastructures de télécommunications à des opérateurs tiers; fourniture d'accès à des conférences électroniques, groupes de discussion et bavardoirs; fourniture d'accès à des chatrooms; location d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés dans la prestation de tous les services précités; services de conseil, d'information et de consultation concernant tous les services précités; services de communication par satellite, télévision et/ou radio; services d'agences de presse; fourniture d'accès à des informations d'actualité et aux

informations sportives; location d'appareils de communication; services de courrier électronique; services de télécommunication en rapport avec le réseau global d'ordinateurs (Internet); services de télécommunication en matière d'informations (y compris pages Web); mise à disposition de services de localisation pour des appareils et instruments de télécommunication et communication; fourniture de services de protocole d'applications sans fil, y compris ceux utilisant un canal de communication sécurisé; mise à disposition d'informations concernant ou identifiant des appareils et instruments de télécommunication et communication; mise à disposition de liaisons de télécommunication à des bases de données informatiques et sites Web sur le réseau global d'ordinateurs (Internet); services de télécommunications consacrés à la vente au détail de produits et services par le biais de communications interactives avec des clients; services télévisés interactifs, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; services interactifs de télécommunication pour les téléspectateurs, y compris les utilisateurs de téléphones portables et PC, à savoir services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission; services de télédiffusion comprenant des services interactifs pour guides de visualisation et sélection automatisée intelligente pour enregistrement de programmes; services interactifs pour téléspectateurs, facilitant l'enregistrement automatique d'émission selon les habitudes/préférence de visualisation du client en tant que services de télécommunication et/ou de communication et/ou de diffusion et/ou de transmission; fourniture d'accès par le biais de réseaux informatiques, à des informations interactives aux téléspectateurs (utilisateurs de téléphones portables ou de PC y compris) d'un accès à des informations, données, graphiques, contenus audio et/ou audiovisuels à partir d'un groupe restreint de sites web ou portails Internet; diffusion et transmission de télévision interactive, jeux interactifs, actualités interactives, sport interactif, divertissement interactif et compétitions interactives; services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission de vidéos à la demande et quasi à la demande; vidéotransmission en direct de flux de données vidéo à la demande à des téléspectateurs; services de consultation professionnels concernant la diffusion; fourniture d'accès à une base de données contenant des informations relatives à une variété de produits et services; fourniture d'accès au réseau global d'ordinateurs (Internet); fourniture d'une connexion entre sites web et téléspectateurs par le biais d'un portail de télévision interactive; services de portail de site Internet: services de portails de sites web; mise à disposition de services à haut débit; services interactifs d'un portail de télévision fournissant un accès à des sites web sur l'internet pour des téléspectateurs via leurs équipements de réception télévisée y compris les équipements de réception de télévision numérique; fourniture d'accès à des sites web sur l'internet pour des utilisateurs de téléphones mobiles; prestation de conseils et services d'informations et de conseillers professionnels se rapportant à tous les services précités; location de temps d'accès à une base de données d'information; télécommunications; services d'informations factuelles en rapport avec la télédiffusion; services de communications audiovisuelles; services de communications de données; services de diffusion de données; diffusion de messages; télécommunication et/ou communication et/ou diffusion et/ou transmission de contenu audio et/ou vidéo et matériel provenant de bandes vidéo préenregistrées; transmission 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; location ou crédit-bail d'équipements de réseaux; transmission de messages; communications téléphoniques; services de communication sans fil; fourniture par télécommunication de contenu multimédia payant, y compris vidéo et films, programmes télévisés, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournies à partir de l'internet, d'une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via un service de diffusion terrestre; services de contrôle, d'organisation et d'analyse d'informations d'appel pour les études de marché et l'administration commerciale; services de filtrage d'appels; services d'alerte d'appels; services de télécommunication à savoir conseil, services de synchronisation, services de transfert et de transmission d'émissions, de données, de fichiers, d'e-mails, de contacts, de calendriers, de listes de tâches, de messages de texte, de photos, de musique, de contenus audio, visuels, audiovisuels, de vidéos, de textes, de graphiques, de programmes et autres informations via des réseaux de télécommunications et de communication global; fourniture d'accès à distance à des données; services de courrier électronique, notifications et alertes par courrier électronique; messagerie instantanée en ligne; services de télécommunication en relation avec des conférences en ligne, groupes de discussion, babillards électroniques et chatrooms; services de portail Internet; services de portail web; services de télécommunications et/ou communications et/ou diffusion et/ou transmission de flux de données vidéo sur demande et presque sur demande aux téléspectateurs; services de télécommunications en ligne pour permettre l'accès et la récupération 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 informations via un ordinateur ou un réseau informatique ou un dispositif électronique, y compris des services fournis via un réseau de communications global; services de télécommunications en ligne relatifs à la diffusion web et au podcasting, y compris des services fournis via un réseau de communications global; services de télécommunications point-à-point [peer-to-peer]; fourniture de services d'appels sélectifs interactifs; fourniture d'accès à des dictionnaires, encyclopédies et textes de référence en ligne; fourniture d'accès à des publications en ligne, y compris des journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d'utilisation, matériels didactiques et pédagogiques; posters, photographies, images, articles, bons et billets en ligne; fourniture d'accès à posters, photographies, images, articles, bons et billets en ligne; services de diffusion de programmes de radio et télévision, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et concours interactifs; production, présentation et fourniture de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, événements ayant trait au divertissement en studio et à la participation de public; services de diffusion 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 préenregistré; services de diffusion de programmes de radio, programmes de télévision, films, matériel audio et/ou vidéo ou films cinématographiques (non téléchargeables); fourniture par télécommunication de contenu multimédia payant téléchargeable, y compris vidéo et films, programmes de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis à partir de l'internet, d'une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via un service de diffusion terrestre; fourniture d'assistance, conseils ou informations dans les domaines précités; 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 38)

« Services d'éducation et de divertissement; formation; mise à disposition de contenus audiovisuels en matière de divertissement, d'éducation, de formation, de sport et de culture; services d'éducation et de divertissement par radio, télévision, téléphonie, l'internet et des bases de données en ligne; location de films cinématographiques, vidéos, DVD, enregistrements audio, appareils pour l'enregistrement du son, appareils de sport, postes de télévision et magnétoscopes, graveurs DVD et radiocassettes; services de production de films pour la télévision et le cinéma; services de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de magazines, de livres, de textes et de documents imprimés; publication de livres ou revues électroniques en ligne; fourniture de publications électroniques; dictionnaires, encyclopédies et textes de référence en ligne; publications en ligne, y compris des journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, guides d'utilisation, matériels didactiques et pédagogiques; mise à disposition de studios d'enregistrement; services de production de spectacles en direct; organisation d'activités et de compétitions sportives; services de billetterie; production et présentation de programmes transmis de télé-achat transmis via la télévision, l'internet ou d'autres moyens de télécommunications pour visualisation, sélection et achat interactifs de produits; services de réservation de billets liés au divertissement; production, présentation de programmes de radio et télévision, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et concours interactifs; production, présentation et fourniture de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, événements ayant trait au divertissement en studio et à la participation de public; services de divertissement, notamment services de sélection de programmes de télévision interactifs pour téléspectateurs; fourniture de divertissement interactif, actualités, activités culturelles et sport pour téléspectateurs; services interactifs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels pour téléspectateurs; services de divertissement, notamment services de grilles de programmes; services de divertissement, notamment services de guides de programmes destinés à faciliter l'enregistrement et la location à durée déterminée d'émissions et de films cinématographiques; services d'enregistrement de programmes de télévision automatiquement lancés sur la base des habitudes/préférences de visualisation du consommateur; services récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels de vidéos à la demande et quasi à la demande; mise à la disposition de films, vidéos et programmes de télévision aux téléspectateurs à la demande et quasi à la demande; activités sportives et culturelles; services de paris, de jeux d'argent et de jeux; services de paris, jeux de hasard, jeux d'argent, loteries ou courses de chevaux à crédit; services de paris, jeux de hasard, jeux d'argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; organisation et exécution de loteries; services électroniques de paris, jeux, jeux d'argent, loteries ou prises de paris par le biais de l'internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d'une base de données d'un réseau informatique, via la téléphonie, y compris des téléphones mobiles, via une

chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satellite, voie terrestre ou câble; organisation et conduite de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; services de jeux payants; services de jeux interactifs et de jeux à architecture horizontale; jeux de poker interactifs et jeux y compris formats de jeu pour un et plusieurs joueurs; présentation et production de compétitions, tournois et jeux de poker; jeux éducatifs ou de divertissement joués en ligne; services d'édition électronique; services d'enregistrement de bandes vidéo et de films; services d'informations et de conseils concernant tous les services précités; fourniture d'informations liées à l'actualité, à des questions d'actualités et aux sports; services d'informations concernant l'actualité; services d'informations et de conseils liés à des programmes télévisés et radiophoniques, à l'éducation, à la récréation, au divertissement, à la musique et au sport; services d'informations et de conseils liés à des programmes télévisés et radiophoniques, à l'éducation, à la récréation, au divertissement, à la musique et au sport, fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet ou à des téléphones mobiles; services d'informations factuelles en rapport avec des programmes télévisés et radiophoniques, des actualités et du sport; services d'instruction; services de formation; services de loisirs; services de conseils en matière de divertissement; organisation de conférences, séminaires, symposiums ou ateliers; organisation d'expositions à buts culturels, sportifs, récréatifs, de divertissement et pédagogiques ou festivals; services d'agence de réservation de billets de théâtre, concerts, festivals, manifestations sportives, pédagogiques et culturelles; services de cinéma; services de studios de cinéma; mise à disposition 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; production 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; édition 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; location 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; présentation de programmes radiophoniques et télévisés, films, films cinématographiques, bandes vidéo préenregistrées, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, DVD ou disques vidéo préenregistrés à des fins récréatives, éducatives, sportives ou culturelles; production de programmes radiophoniques disponibles pour le public; services de parcs d'attractions, avec un thème de films, productions de radio ou télévision; services de parcs d'attractions et de parcs à thème; organisation de divertissements; préparation de programmes radiophoniques et télévisés, films, bandes vidéo préenregistrées, DVD, matériel audio et/ou vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés ou films cinématographiques pour la transmission ou diffusion en tout genre; mise à disposition de programmes de radio, programmes de télévision, films, matériel audio et/ou vidéo ou films cinématographiques (non téléchargeables); publication de supports imprimés et enregistrements; services d'imagerie numérique; doublage; montage de bandes vidéo; divertissement; production de films; location de films cinématographiques; studios de cinéma; exploitation de salles de cinéma; production de spectacles; production de films sur bandes vidéo; location d'équipements audio; location d'appareils d'éclairage pour scènes de théâtre ou studios de télévision; location d'appareils et accessoires cinématographiques; location de télévisions et matériel de télévision; location d'équipements de sport; location de caméras vidéo; location de bandes vidéo; location de magnétoscopes; productions théâtrales; services de studios cinématographiques; organisation de cérémonies de remises de récompenses; présentation de films; production d'effets spéciaux pour le cinéma et la télévision; services de réservation (compris dans cette classe) pour des manifestations sportives, scientifiques, politiques et culturelles; production d'illustrations pour films animés; services de studio d'enregistrement; mise à disposition de contenu vidéo et audio en vente ou en location, le consommateur pouvant visualiser une ou plusieurs fois le contenu multimédia via tous types de dispositifs de lecture, tous en matière éducative, sportive, culturelle et de divertissement; éducation et fourniture de formation relative à la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et l'écologie et la protection des animaux; éducation et formation relative à des sources d'énergie alternatives, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants; publication de matériel d'instructions et de matériel promotionnel relatifs à la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et l'écologie et la protection des animaux; organisation et réalisation de séminaires et d'ateliers (formation); élaboration de programmes de formation et de manuels de formation; organisation et réalisation de cours sur la sécurité et de cours éducatifs; mise à disposition de rapports d'informations en

ligne consacrés au divertissement, à l'éducation, à la formation, au sport et à la culture; fourniture en ligne d'informations et de connaissances encyclopédiques générales; services de traduction en ligne; services de bibliothèque en ligne, y compris le prêt et l'échange de livres et d'autres publications et photographies; fournitures de cours, séminaires, ateliers, expositions et présentation en ligne; jeux de cartes en ligne; mise à disposition de sonneries téléphoniques; organisation de manifestations sportives, à savoir manifestations de cyclisme; fourniture de services de cyclisme professionnel; organisation d'événements cyclistes; mise à disposition de contenu multimédia téléchargeable, y compris vidéo et films, programmes de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis à partir de l'internet, d'une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via un service de diffusion terrestre NEW; mise à disposition de films, vidéos et émissions télévisées sur demande et presque sur demande à des téléspectateurs; mise à disposition de posters, photographies, images, articles, bons et billets en ligne; services de consultation, informations et conseils relatifs à tous les services ci-dessus; fourniture de conseils et informations dans les domaines précités; 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 41)

« 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; services de jardin muré (appelés "walled garden"), à savoir contenu spécialement conçu pour n'être à la disposition que de quelques utilisateurs et généralement non disponible sur Internet; services informatiques techniques liés aux bases de données, à savoir de moteurs de recherche; services de bases de données, à savoir stockage de données et d'autres informations; location de matériel informatique ou logiciels; test, recherche, évaluation, conseils, assistance ou informations dans les domaines précités; services informatiques techniques en relation avec la vente de produits en ligne; services informatiques techniques en relation avec le traitement de commandes et de paiements; prévisions météorologiques; fourniture d'informations et de conseils relatifs à la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et les sources d'énergie alternatives, l'écologie et la protection des animaux, ainsi que la conduite de recherches et l'établissement de rapports d'experts dans les domaines ci-dessus mentionnés; recherche et développement d'une utilisation durable de la nature et de l'environnement; services scientifiques et technologiques, à savoir assistance technique concernant la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et les sources d'énergie alternatives, l'écologie et la protection des animaux et exécution de tels projets; développement et tests pour des sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants et des composants y afférents; réalisation de projets de recherche en matière de protection de l'environnement, de la préservation de l'énergie et des sources d'énergie alternatives, de l'écologie et de la protection des animaux; 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 de conseils techniques, y compris les services fournis par une ligne d'assistance téléphonique liés à des services scientifiques et technologiques; mise à disposition

de mise à jour de logiciels par la voie électronique; prévisions météorologiques en ligne; mise à disposition de services en matière de cartographie et d'itinéraires en ligne; mise à disposition de pages web personnalisées contenant des informations définies par l'utilisateur, des moteurs de recherche et des liens vers d'autres sites web; 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 09.05.2014, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 09.07.2014 au défendeur pour présenter une réponse.
4. Le 09.07.2014, soit dans le délai imparti, le défendeur a présenté une réponse.
5. Le 08.09.2014, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
6. Par courrier du 20.10.2014, l'opposante a présenté un allégué tardif qui a été transmis le 21 octobre 2014 à la partie adverse.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. 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.
2. La marque suisse attaquée a été déposée le 20.12.2013, alors que la marque suisse sur laquelle se fonde l'opposition a été déposée le 18.05.2010. 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 01.07.2014 [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. En l'espèce, l'opposition est dirigée contre les produits et services suivants de la marque attaquée :

« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs. » (classe 9)

« Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. » (classe 35)

« Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. » (classe 42)

La marque opposante revendique notamment les produits et services suivants :

« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de radio, de télévision, pour l'enregistrements du son, la reproduction du son, de télécommunications, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de programmes télévisés; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception du son, des images ou de contenu audiovisuel; appareils électriques et électroniques pour la réception de programmes terrestres, par satellite ou par câble; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; enregistrements vidéo; appareils et instruments multimédia; ordinateurs portables ou portatifs; lecteurs de DVD; ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique, appareils et instruments tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage et la recherche d'informations électroniques; logiciels informatiques; disques compacts; disques DVD; disques à lecture laser pour l'enregistrement du son ou des images; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments pour la réception de programmes radiophoniques et télévisés y compris la réception de programmes par câble, satellite et numériques; logiciels informatiques pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis autrui. » (classe 9)

« Services de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. » (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; services de jardin muré (appelés

"walled garden"), à savoir contenu spécialement conçu pour n'être à la disposition que de quelques utilisateurs et généralement non disponible sur Internet; services informatiques techniques liés aux bases de données, à savoir de moteurs de recherche; services de bases de données, à savoir stockage de données et d'autres informations; location de matériel informatique ou logiciels; test, recherche, évaluation, conseils, assistance ou informations dans les domaines précités; services informatiques techniques en relation avec la vente de produits en ligne; services informatiques techniques en relation avec le traitement de commandes et de paiements; prévisions météorologiques; fourniture d'informations et de conseils relatifs à la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et les sources d'énergie alternatives, l'écologie et la protection des animaux, ainsi que la conduite de recherches et l'établissement de rapports d'experts dans les domaines ci-dessus mentionnés; recherche et développement d'une utilisation durable de la nature et de l'environnement; services scientifiques et technologiques, à savoir assistance technique concernant la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et les sources d'énergie alternatives, l'écologie et la protection des animaux et exécution de tels projets; développement et tests pour des sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants et des composants y afférents; réalisation de projets de recherche en matière de protection de l'environnement, de la préservation de l'énergie et des sources d'énergie alternatives, de l'écologie et de la protection des animaux; 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. » (classe 42)

3. En classe 9, les produits attaqués « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques », ainsi que les « logiciels », se retrouvent de manière identiques ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Les « mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs » sont fortement similaires, voir identiques aux produits « programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications ; ordinateurs ; logiciels informatiques ; logiciels informatiques pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis autrui » de la marque opposante notamment parce que leur but général est le même et leur production bénéficie du même savoir-faire. Par contre, on ne saurait qualifier de similaires les « extincteurs ». En effet, ceux-ci sont de nature différente et ne font pas appel au même savoir-faire des produits en classe 9 ni des autres produits et services revendiqués par l'opposante en classe 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42
4. En classe 35, les services attaqués « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau » sont à considérer identiques aux services protégés par la marque opposante qui revendique les « services de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ».
5. Enfin, en classe 42 les services « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels » attaqués sont identiques aux services du signe opposant. Les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles » ont une proximité certaine de nature et de but avec les services que l'opposante revendique dans cette classe et notamment pour ce qui est des « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels » et des « 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 ; 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 scientifiques et technologiques, à savoir assistance technique

concernant la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et les sources d'énergie alternatives, l'écologie et la protection des animaux et exécution de tels projets; développement et tests pour des sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants et des composants y afférents; réalisation de projets de recherche en matière de protection de l'environnement, de la préservation de l'énergie et des sources d'énergie alternatives, de l'écologie et de la protection des animaux; 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 ». En effet on est dans les deux cas en présence de services scientifiques ou technologiques.

6. Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de reconnaître l'identité, respectivement la similarité pour l'ensemble des produits et services du défendeur, à l'exception des « *extincteurs* » en classe 9.

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. 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).
3. En l'occurrence, les deux marques en litige sont les signes verbaux « SKY » et « skybranding ». Les signes concordent sur le terme « SKY », le seul qui pourrait fonder un risque de confusion. Ce mot est par ailleurs l'élément unique et essentiel de la marque opposante. La reprise complète d'une marque est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)). Il convient donc déterminer si dans le cas d'espèce ladite reprise est de nature à fonder un risque de confusion.

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, une partie des produits et services en cause étant identiques et fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec de tels produits.

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 causa, il sied de relever que les produits et services sont destinés tant au consommateur moyen qu'à un public spécialisé et professionnel. On s'attend à un degré d'attention élevé pour les services en classe 42, lesquels ne couvrent pas uniquement des besoins quotidiens et présupposent une relation économique plus intense (Directives, Partie 5, ch. 7.6).
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, n'a pas de signification particulière ni ne revêt de caractère descriptif en rapport avec les produits et services sur lesquels se base l'opposition. Contrairement à l'avis du défendeur – lequel invoque un champ de protection faible de la marque « SKY » tout en admettant que le terme « SKY » est très vague et indéterminé en lien avec les produits et services en classe 9, 35, 42 – l'Institut, vu ce qui précède, considère que le signe opposant dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Ceci a d'ailleurs été reconnu par la jurisprudence pour de nombreux produits et services en cause dans la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral administratif dans la cause B-1077/2008 – SKY /// SkySIM). Dès lors, sa reprise intégrale est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits et services identiques et/ou similaires.
5. La marque attaquée consiste en l'expression « skybranding », dont le sens est indéterminé. Les destinataires l'appréhenderont ainsi sans doute comme la combinaison des termes anglais « sky » et « branding » (« valorisation, marquant ») dès lors que ceux-ci ont une signification déterminée et font partie du vocabulaire relativement courant. Le mot « brand » peut renvoyer à la notion de « marque » mais en combinaison avec l'élément « sky » il n'a pas de sens déterminé. Le défendeur estime que l'appellation « skybranding » se réfère au « *marquage d'un bien particulier de par une prise de vue aérienne sur la base de critères spécifiques* ». Quoiqu'il en soit, cette conception ne sera pas prise en compte puisqu'elle ne peut pas être considérée comme faisant partie du vocabulaire courant et dès lors comprise par le destinataire suisse moyen.
6. La marque attaquée reprend l'élément unique et essentiel du signe opposant (« sky » en l'occurrence), dont le sens est déterminé et qui est parfaitement perceptible tant visuellement que phonétiquement dans la marque attaquée. La seule adjonction de l'élément « branding » ne permet pas d'occulter la présence de « sky », d'autant plus que la majorité des produits et services sont identiques ou fortement similaires. Entre autres, « branding » n'apporte pas un sens à ce point marquant qu'il puisse créer une différence suffisante entre les deux signes. On notera également que « sky » se situe au début de la marque attaquée et qu'il est d'autant plus facilement perceptible.
7. L'impression d'ensemble n'est ainsi pas suffisamment modifiée par cet ajout. Il n'en résulte notamment pas pour le signe attaqué une signification particulière qui la distinguerait clairement du signe opposant. Les conditions d'un risque de confusion sont ainsi remplies.
8. Un destinataire pourra 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).
9. Le défendeur semble implicitement suggérer la dilution de la marque opposante. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le registre ou les autres bases de données ne sont pas déterminantes pour juger de la dilution d'une marque (voir notamment TAF, B-142/2009 – Pulcino / Dolcino). En effet, seuls les signes effectivement utilisés sur le marché seraient pertinents pour cette analyse et le registre ne renseigne en rien sur l'utilisation d'une marque. En l'espèce, le défendeur se contente de fournir des listings provenant de recherches Global Brand Database et Swissreg. Les arguments avancés et l'ensemble des pièces transmises par le défendeur, ne permettent pas de conclure à la dilution du signe opposant.
10. L'opposition est donc partiellement 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 dans sa quasi-totalité. Dès lors que le mémoire d'opposition est pratiquement identique à celui déposé par l'opposante dans la procédure n° 13613 (à l'encontre de la même marque), il convient d'attribuer à l'opposante une indemnité de CHF 1'300.- 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° 13612 contre la marque suisse n° 653 577 « skybranding » est partiellement admise.
2. La marque suisse n° 653 577 « skybranding » est révoquée pour les produits et services suivants :
 - *l'ensemble de la classe 9, à l'exception des « extincteurs »*
 - *les classes 35 et 42 dans leur entier*
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge du défendeur le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'300.- 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 21 janvier 2014

Division des marques

Sandra Tomic
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.