

Décision Procédure d'opposition n° 14192 Dans la cause

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

Opposante

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

Marque suisse n° 611 190 « SKY »

contre

CRAFTconsult GmbH
Beethovenstrasse 5
8002 Zürich

Défenderesse

représentée par Dr. Otto C. Meier Boeschenstein / MBR Rechtsanwälte, Beethovenstrasse 5, 8002 Zürich

Marque suisse n° 668 090 « eurosky »

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° 668 090 « eurosky » a été publiée le 7 janvier 2015 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 12 : Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft.
Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
2. Par requête du 7 avril 2015, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 611 190 « SKY », enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : 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; 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; vêtements de protection pour le cyclisme; serrures électriques pour bicycles; pièces et accessoires pour tous les articles ci-dessus; systèmes de navigation satellite pour bicyclettes; systèmes de positionnement global pour bicyclettes; ordinateurs pour bicyclettes; ergomètres; ordinateurs pour le relevé distant d'instruments de mesure; compteurs de bicyclettes; compteurs de distance; compteurs de puissance; compteurs de vitesse; lunettes; lunettes de sports; visières pare-soleil; lunettes de protection; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; cordelettes pour lunettes de soleil et lunettes; casques; casques de cyclistes; casques antichoc; casques de protection pour les sports; sacs de sports pour casques de protection; articles de sports pour la protection contre les accidents ou blessures; gants de protections; visières; radios; émetteurs; antennes pour radios, pièces pour radios, sacs de transport pour radios, appareils radio électroniques; récepteurs radio portatifs; accessoires de montage pour radios; récepteurs et émetteurs radio; émetteurs-récepteurs radio; radios pour véhicules; radios alimentées par pile solaire; pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

Classe 12 : 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 16 : 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 25 : 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 28 : 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 35 : 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 38: 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 41: 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 42 : 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.

4. Le 13 avril 2015, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 15 juin 2015 à la défenderesse pour présenter une réponse.
5. L'Institut n'a pas reçu de réponse dans le délai imparti.
6. Le 3 juillet 2015, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

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 12 mars 2014, 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

1. Des produits 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/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques/directives-en-matiere-de-marques.html>, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle (Directives, Partie 5, ch. 7.1).
3. L'opposition vise les produits et services suivants de la marque attaquée :
Classe 12 : Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft.
Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
4. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services susmentionnés sous point 3 chap. I.
5. Les « Fahrzeuge » compris dans la classe 12 de la marque attaquée, soit « véhicules » (dictionnaire Langenscheidt), constituent la dénomination générale des produits particuliers revendiqués par la marque opposante, en l'espèce, les « bicyclettes ». Il y a lieu ainsi de reconnaître l'identité (pour autant qu'il s'agisse également de bicyclettes) voir la similarité des « Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande ; alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft » avec les « bicyclettes » de la marque opposante.
6. En ce qui concerne les autres produits de la classe 12, soit « Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser ; alle vorgenannten Waren europäische Herkunft », il n'y a pas de similitude avec les produits de la marque opposante. En effet, les constructeurs de bicyclettes ne sont généralement pas actifs dans la fabrication des véhicules se déplaçant en l'air et sur l'eau. Ces produits répondent à d'autres besoins. En outre le savoir-faire inhérent, la clientèle et les canaux de distribution sont différents de ceux des cycles.
7. Il ne peut également être reconnu de similarité avec les autres produits et services revendiqués par la marque opposante des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.
8. Il en est ainsi des produits revendiqués en classe 9 notamment des vêtements de protections pour le cyclisme, serrures électriques pour bicycles, systèmes de navigation pour bicyclettes, ordinateurs pour bicyclettes, casque de cyclistes, radios pour véhicules. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne possèdent pas les mêmes circuits de distribution, ni le même savoir-faire.
9. La similarité entre les « Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser ; alle vorgenannten Waren europäische Herkunft » doit également être niée par rapport aux produits des classes 16, 25 et 28 de la marque opposante. En effet, il est connu des consommateurs que les produits de la classe 16 (produits de l'imprimerie etc.), les produits de la classe 25 (vêtements etc.) et les produits de la classe 28 (jeux, jouets, valises adaptés pour le transport de bicyclettes, bicyclettes d'exercices stationnaires, rouleaux pour bicyclettes etc.) ne répondent pas aux mêmes besoins, n'ont pas la même destination et ne possèdent pas les mêmes canaux de distribution, ni le même savoir-faire que ces produits particuliers.
10. Il en va de même pour les services des classes 35, 38, 41 et 42 qui n'ont pas de points de contacts avec

les produits concernés.

11. En conséquence, pour les produits suivants : « Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser; alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft », la similarité doit être niée.
12. Pour tous les services de la classe 35 « *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten* » de la marque attaquée, il y a parfaite identité avec les « *Services de publicité et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau* » qui se retrouvent dans la liste de la marque opposante de la même classe.
13. En ce qui concerne la classe 39, la jurisprudence a nié la similarité des produits de la classe 12 (Fahrzeuge und Fahrzeugbestandteilen) avec les services de la classe 39, soit les « emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » (« Verpackung und Lagerung von Gütern » und « Veranstaltung von Reisen »). Il n'a pas été reconnu de points de contact avec les véhicules ni dans leur signification économique ou leur destination ni en ce qui concerne leur lieu de production habituel ou circuit de distribution (CREPI, sic! 2003, 709 ss – Targa / Targa (fig.)). Il y a lieu de faire la même réflexion avec les services de « Transportwesen » (cl. 39) pour lesquels la similarité doit également être niée. En effet, les services de transport sont étroitement liés aux services d'emballage et d'entreposage de marchandises.
14. Il ne peut également être reconnu de similarité entre les services de la classe 39 soit « Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen » avec les autres produits revendiqués par la marque opposante des classes 9, 12, 16, 25 et 28, ainsi qu'avec les services des classes 35, 38, 41 et 42. En effet, pour ces derniers, ces services répondent à un besoin bien spécifique qui ne couvre pas les services revendiqués par la marque opposante dans le domaine du transport de l'emballage et de l'organisation de transport et ne sont pas fournis par les même prestataires de services et ne répondent pas au même besoin. Il en va de même avec les produits concernés des classes 9, 12, 16, 25 et 28.
15. En conséquence, il convient donc de reconnaître l'identité ou la similarité uniquement des produits et services suivants :

Classe 12 : « Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande ; alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft

Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

et de passer à l'examen des deux signes.

C. Comparaison des signes

1. De l'avis du Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible 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. L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales. L'effet auditif est influencé par le nombre de 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.3.1).
3. En l'espèce, la marque opposante est constituée du mot « SKY » en lettres majuscules ; la marque défenderesse du mot « eurosky » en lettres minuscules.
4. Sur le plan phonétique, la marque attaquée reprend dans sa seconde partie, l'entier de la marque opposante. Il en résulte une grande similitude des signes dans l'élément « SKY ».
5. Sur le plan visuel, les marques diffèrent tout d'abord par l'utilisation des majuscules et minuscules, la marque opposante étant entièrement en lettres majuscules alors que la marque attaquée est en lettres minuscules. Les marques n'ont pas la même longueur ; la marque opposante possède trois lettres, la

marque attaquée sept, dont les trois dernières sont identiques à celles de la marque opposante. Les marques opposées coïncident dans la fin du signe qui se trouve être identique sauf au niveau des caractères (majuscule/minuscule).

6. En ce qui concerne la différenciation au niveau des majuscules et des minuscules présentes dans les deux marques, il faut admettre qu'elle n'est pas de nature à éviter le risque de confusion. Il sied de rappeler que les variations de majuscules et minuscules ne sont pas à même de modifier de manière déterminante l'impression d'ensemble. Il s'agit en effet de graphismes de conception simple et qui ne restent pas durablement marqués dans la mémoire des consommateurs (cf. not. TAF B-317/2010, consid. 6.3, Lifetex / LIFETEA).
7. Au niveau sémantique, les marques se différencient peu dans leur signification, car elles contiennent toutes deux le terme anglais « SKY » qui signifie « ciel » en français (dictionnaire le Grand Robert & Collins). Dans la marque attaquée, le mot « SKY » est précédé du mot « euro ». Ce terme est une abréviation usuelle pour « Europe ». Dans le cas d'espèce, ce préfixe est un élément descriptif de la provenance des produits tels qu'ils sont limités dans la liste des produits en classe 12, à savoir « alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft ». Dès lors, les marques ont la même signification, vu que le terme « euro » a l'air d'un simple ajout publicitaire, descriptif dans l'impression d'ensemble de la marque.
8. Au vu de ce qui précède, la similarité auditive, visuelle et sémantique entre les signes est réalisée dans la reprise du mot « SKY », constitutif de l'entier de la marque opposante. Il convient dès lors d'examiner si la reprise de cet élément est susceptible d'entraîner 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, les produits en cause étant identiques respectivement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et les services 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). En l'occurrence, les produits concernés de la classe 12 (Fahrzeuge) sont des produits plutôt techniques dont l'achat fait l'objet d'une recherche et d'une réflexion particulière et non des biens de consommation courante, raison pour laquelle il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction plus élevée.
On peut relever que les services des classes 35 concernés ne répondent pas à un besoin quotidien et supposent une relation économique plus étroite qu'un simple bien de consommation courante. Dans ce domaine, les consommateurs sélectionnent leur partenaire d'affaire avec soin, examinent quelle est sa réputation, quelles sont ses compétences et les moyens qu'il possède et prend également en considération les coûts des services en cause. En conséquence, le degré d'attention en rapport avec ces services sera pour le moins élevé (cf. BVGer B-1009/2010, E.3.3.1 CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)).
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). La marque opposante est formée du terme anglais « SKY » signifiant « ciel » en français. Les consommateurs suisses possédant au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du TAF B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 Seven/Seven for all mankind), ces derniers en comprendront aisément le sens. Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la force

distinctive de la marque opposante en lien cette fois avec des produits et services des classes 9, 38 et 42, dont en particulier des services liés à la télécommunication. A cette occasion, il a considéré qu'elle jouissait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en lien avec ces produits et services dès lors qu'aucune indication sur leurs qualités, caractéristiques, composition, destination, origine ou effet n'était directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination et que l'association de ce mot avec un moyen de transmission ne s'imposait pas d'emblée au consommateur (arrêts du TAF B-386/2007 du 4 décembre 2009 consid. 7.1 SKY/SKYPE IN, SKYPE OUT et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1 SKY/SkySIM).

5. Il y a lieu de considérer que le terme « SKY » est également distinctif pour les produits et services concernés des classes 12 et 35 avec lesquels la similarité respectivement l'identité avec les produits de la marque opposante a été admise.
6. La marque opposante est entièrement reprise dans le signe attaqué. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus. Ce procédé conduit à de fausses associations et à un risque de confusion au sens large. Pour créer une nouvelle marque, on ne peut pas simplement reprendre une marque de manière inchangée et la compléter par son propre signe. Si une marque antérieure ou si un de ses composants distinctifs, perçu comme un élément indépendant dans l'impression d'ensemble, est repris dans un signe plus récent, la similitude des signes est en général admise. Elle peut toutefois être niée si l'élément repris est à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité et qu'il n'y est pas perçu de façon indépendante (Directives, Partie 5, ch. 7.3).
7. L'adjonction dans la marque attaquée du mot « euro » à titre de préfixe ne permet pas à celle-ci de se différencier de la marque opposante dans la mesure où, ce terme étant purement descriptif de la provenance des produits, il n'apporte aucun caractère distinctif à la marque. De plus, le mot « SKY » est perçu de manière indépendante.
8. Les marques opposées coïncident ainsi dans l'élément « SKY », soit l'entier de la marque opposante. L'adjonction du mot « euro » n'est pas suffisante pour conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble qui se démarque de la marque opposante. Il y a lieu d'admettre un risque de confusion lorsque les éléments verbaux concordent sur un terme caractéristique et facile à retenir (en l'espèce «SKY») et lorsqu'ils ne se distinguent l'un de l'autre que par une dénomination générique faible (en l'espèce: « euro »).
9. Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les marques en présence (dues au fait que dans la marque attaquée, le signe « SKY » est combiné avec un élément descriptif de la provenance géographique), 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).
10. En l'espèce, vu le champ de protection normal de la marque opposante, la similarité voire l'identité des produits et services restants ainsi que la grande similitude des signes et malgré le degré d'attention élevé des consommateurs, il y a lieu d'admettre un risque de confusion dans la mesure des produits et services pour lesquels l'identité, respectivement la similarité a été admise (cf. point 15 lit. B). 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. 8.4).

La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. Dès lors que l'opposition est partiellement admise (une partie de la classe 12 et la classe 35, soit la moitié des produits et services), il convient de compenser les dépens et d'accorder la somme de CHF 400.-, soit la moitié de la taxe d'opposition, à l'opposante à titre de remboursement de la taxe.

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 14192 contre la marque suisse n° 668 090 « euroskey » est partiellement admise, à savoir à l'encontre des produits et services suivants :

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande ; alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft »

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

2. L'enregistrement de la marque suisse n° 668 090 « euroskey » est révoqué pour les produits et services suivants:

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande ; alle vorgenannten Waren europäischer Herkunft »

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

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 de CHF 400.- à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition. Pour le reste, les dépens sont compensés.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 29 juillet 2015

Division des marques

Doris Meyer Debonneville, Lic. jur. LL.M.

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.