

Décision Procédure d'opposition n° 14953 Dans la cause

Sky International AG
Stockerhof
Dreikönigstrasse 31A
8002 Zürich

Opposante

représentée par

B.M.G. Avocats
8c, avenue de Champel,
Case postale 385
1211 Genève 12

Marque suisse n° 657 332 : « **SKY+** »

contre

Gerhard T. Meier
Beckenmoosstrasse 8
5330 Bad Zurzach

représenté par

Dextra Rechtsschutz AG
Hohlstrasse 556
8048 Zürich

Défenderesse

Marque suisse n°685 462 : « **SKYFORCE** »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) 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 de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, 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° 685462 « SKYFORCE » a été publiée sur Swissreg le 18 mars 2016. Elle est enregistrée notamment pour les produits et services suivants:

Classe 9: Überwachungssysteme; Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate, -instrumente und -systeme; Apparate, Instrumente und Systeme zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte und Systeme zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Daten; Digitale Aufzeichnungsträger; Hard- und Software für die Datenerhebung, -verarbeitung, -übertragung und -speicherung.

Classe 45: Sicherheits- und Schutzdienstleistungen; Sicherheitsüberwachungsdienstleistungen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung in Bezug auf Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individuen; Ermittlungsdienstleistungen; Lizenzierungs- und Patentverwertungsdienstleistungen.

2. Par requête du 20 juin 2016, l'opposante a formé une opposition partielle contre cette marque, soit contre les produits et services précités en classes 9 et 45.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 657332 « SKY+ », enregistrée notamment pour les produits suivants et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, 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, mais à l'exclusion de batteries de voitures; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; supports d'enregistrements numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels pour ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments de stockage de données, logiciels et logiciels de stockage de données, et logiciels pour vidéoconférences; appareils et instruments de radio, de télévision, pour l'enregistrement de sons, de reproduction de sons, de télécommunications et d'enseignement; appareils pour enregistrer des émissions télévisées; appareils pour reproduire ou recevoir des sons, images ou contenus audiovisuels; appareils électriques et électroniques à utiliser dans la réception d'émissions par satellite, terrestres ou par câble; télévisions; écran LCD et plasma; systèmes de cinéma à domicile se composant de projecteurs, de haut-parleurs et de câbles; haut-parleurs; appareils audio et/ou audiovisuels sans fil; appareils audio et/ou audiovisuels portables sans fil; télécommandes; manettes de jeux; manettes de jeux sans fil; claviers sans fil; récepteurs de télévision avec décodeur; boîtes de décodage; boîtes de décodage numériques; boîtes de décodage haute définition; magnétoscope personnel; boîtes de décodage pour le décodage et la réception d'émissions par satellite, terrestres et par câble; appareils pour décoder des signaux codés, y compris des boîtes de décodage pour la réception télévisée; boîtes de décodage avec décodeur et programmes télévisés interactifs; boîte de décodage avec un décodeur et un dispositif pour l'enregistrement d'émissions de télévision et audio; boîte de décodage avec un décodeur et un dispositif d'enregistrement pour le transfert d'enregistrements vers un système de stockage et la suppression des enregistrements plus anciens; antennes paraboliques; blocs convertisseurs à faible bruit; compteurs satellite; logiciels informatiques pour la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques personnels (PDA); modems téléphone et radio; récepteurs de télévision avec un décodeur; boîtes de décodage pour décoder et recevoir des émissions par satellite, terrestres, par câble et par une ligne d'accès numérique (ADS), Internet ou d'autres émissions électroniques; appareils pour décoder des signaux codés; émissions de télévision et radio enregistrées; émissions enregistrées pour la diffusion ou une autre transmission à la télévision, à la radio,

sur des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des tablettes et des ordinateurs personnels; enregistrements vidéo; appareils et instruments multimédias; ordinateurs portables ou à main; lecteurs de DVD; ordinateurs; appareils informatiques; appareils informatiques, appareils et instruments pour la transmission, l'affichage, la réception, l'enregistrement et la recherche d'informations électroniques; programmes informatiques; logiciels informatiques; logiciels informatiques et appareils de télécommunications pour permettre la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels informatiques téléchargés sur Internet; équipement de terminal de réseau; routeurs de réseaux informatiques, modems, pare-feu et/ou passerelles avec et/ou sans fil; logiciels et programmes informatiques pour la distribution et l'utilisation par des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique afin de visualiser et d'acheter des biens et services; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux-questionnaires informatiques; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour des jeux interactifs et/ou des jeux-questionnaires; appareils électroniques compatibles avec des récepteurs de télévision afin d'exécuter des jeux; dispositifs à main pour exécuter des jeux électroniques; appareils électroniques portables et/ou à main pour la réception, la lecture et la transmission de musique, sons, images, textes, signaux, informations et codes; publications électroniques; écrans vidéo; projecteurs vidéo; bandes, disques et câbles, tous magnétiques; cassettes et cartouches, toutes compatibles avec les bandes ci-dessus; cassettes audio et vidéo, bandes et cartouches vierges et préenregistrées; disques compacts; disques DVD; enregistrements phonographiques; disques laser lisibles pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; cartouches ROM, CD-ROM, cartes et disques, cartes à circuit intégré, supports de mémoire, supports d'enregistrement, tous préenregistrés avec des jeux vidéo électroniques et/ou des jeux-questionnaires; cartes codées; antennes de signaux radio et télévision; musique, sons, vidéos, images, textes et informations fournis par un réseau de télécommunications, en ligne ou via Internet et/ou le world-wide web ou un autre réseau de communications; enregistrements sonores et/ou audio interactifs; enregistrements de musique, vidéo, sons et/ou contenus audio (téléchargeables) fournis par des sites web Internet MP3; lecteurs MP3; appareils d'enregistrement et/ou lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; appareils d'enregistrement et/ou lecteurs portables de fichiers audio et/ou vidéo; sonneries de téléphone (téléchargeables); appareils et instruments pour la réception d'émissions de radio et télévision, y compris la réception d'émissions par câble, satellite et numériques; cartes à puce; cartes de crédit; cartes de fidélité magnétiques ou à puce; appareils ou instruments acoustiques; adaptateurs; antennes; amplificateurs; appareils et instruments de communications; cartes bancaires ou de crédit codées ou magnétiques; film cinématographique; instruments et appareils cinématographiques; supports de données; appareils, équipement et instruments de stockage de données; instruments et appareils électriques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d'images et/ou audiovisuels; instruments et appareils électroniques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d'images et/ou audiovisuels; instruments et appareils de reproduction de films; instruments et appareils portables électriques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d'images et/ou de contenus audiovisuels; instruments et appareils portables électroniques de télécommunications et/ou de communications et/ou de diffusion et/ou de transmission et/ou de décodage et/ou de traitement d'images et/ou de contenus audiovisuels; téléphones mobiles; films; appareils et équipement de téléphone; pièces et accessoires pour tous les produits ci-dessus; lunettes de soleil, housses en cuir pour téléphones mobiles; produits vendus électroniquement, à savoir contenus médiatiques téléchargeables, y compris vidéos et films, émissions de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis via Internet, ligne téléphonique, câble, transmission sans fil ou via services de diffusion par satellite ou terrestre; housses, conteneurs, emballages de protection et pièces et accessoires, tous pour une utilisation avec des lecteurs MP3, dispositifs de stockage de musique, dispositifs de stockage de médias et autres dispositifs électroniques grand public; équipement électronique et informatique pour des machines à utiliser dans le cadre de la conservation, la génération et l'utilisation efficace de chaleur, de lumière et d'eau, y compris des commandes thermostatiques, panneaux solaires pour la génération d'électricité, appareils photovoltaïques, photopiles, détecteurs de mouvements; équipement électronique à utiliser dans le cadre de la génération d'énergie solaire; équipement électronique et informatique à utiliser dans le cadre de la génération d'énergies alternatives, y compris l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice, l'énergie géothermique, l'énergie solaire, la biomasse et les biocarburants; équipement de contrôle et de surveillance à utiliser dans le cadre de 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; appareils de contrôle

automatiques pour la gestion local de l'éclairage, du chauffage et de l'alimentation en eau; publications électroniques (téléchargeables), y compris des publications, magazines et bulletins d'information électroniques concernant la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et l'écologie, la protection des animaux et 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; appareils et instruments électroniques pour des systèmes de télévision et de surveillance en circuit fermé (TVCF); appareils et instruments pour le contrôle de la sécurité personnelle; appareils et instruments pour la surveillance et le contrôle de la sécurité à domicile; appareils de sécurité à domicile et personnelle; dispositifs de sécurité à domicile et personnelle; alarmes de sécurité à domicile et personnelle; équipement de protection électronique, y compris équipement de détection d'incendie et d'alarme, équipement d'alarme anti-effraction et antivol et équipement de détection de mouvements; appareils et instruments radio, téléphoniques, télévision et signalisation, caméras, appareils et instruments de surveillance et d'enregistrement sonore et vidéo et appareils et instruments de reproduction de sons et vidéos, tous à des fins de contrôle et de télémétrie pour la sécurité à domicile et personnelle; systèmes de télévision en circuit fermé (TVCC); moniteurs; caméras; verres d'optique; boîtiers pour caméras; caméras préemballées; magnétoscopes à cassettes; logiciels de contrôle du système; appareils de vidéosurveillance; détecteurs; appareils de contrôle des accès; lecteurs; cartes magnétiques ou codées de contrôle des accès; 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; enregistreurs audio numériques; enregistreurs vidéo numériques; serveurs audio numériques; serveurs vidéo numériques; équipement de communication électrique; équipement de programmation de messages; équipement de radiomessagerie; systèmes de verrouillage électroniques; appareils et équipement de sauvetage; alarmes électriques; dispositifs électroniques pour l'ouverture de portes; dispositifs électroniques pour la protection; alarmes anti-effraction et équipement antivol; appareils de détection d'intrusions; équipement de détection des mouvements; appareils de contrôle électroniques; appareils électroniques pour le contrôle du fonctionnement de machines; télécommandes pour le contrôle du fonctionnement de machines; ordinateurs pour le contrôle du fonctionnement de machines; équipement de réseau électronique; équipement de communication électronique; dispositifs de programmation de messages; appareils de verrouillage électroniques; pièces et accessoires pour tous les appareils ci-dessus; logiciels informatiques, logiciels de système d'exploitation, dispositifs et appareils 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 dissémination, la localisation, l'organisation ou l'utilisation d'une autre manière de données, voix, multimédias, contenus audio, vidéos, musique, photographies, schémas, images, contenus audiovisuels, vidéos, textes, graphiques ou autres données, y compris via un réseau de communications global; logiciels informatiques, logiciels de système d'exploitation, dispositifs et appareils pour la synchronisation 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 entre des ordinateurs et des dispositifs 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 dispositifs portables ou autres, et vice versa; cartes multimédias, cartes mémoire, cartes mémoire flash, puces mémoire, supports média de stockage de données; fiches magnétiques, cartes enfichables magnétiques, cartes magnétiques, cartes SIM, cartes de téléphone, casques téléphoniques, casques d'écoute et/ou dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage, la lecture et la transmission de données, voix, multimédias, de 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, guides d'utilisation, matériel didactique et pédagogique (téléchargeable); posters, photographies, images, articles, bons et billets 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 de et vers des tiers; logiciels d'authentification en ligne et téléchargeables; logiciels et bases de données de conversion en ligne, y compris conversion de devises et conversion de mesures; logiciels informatiques pour la surveillance de communications en ligne et de conversations de chat room et pour signaler les contenus à des tiers; logiciels informatiques pour l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet par des enfants; logiciels informatiques relatifs à la protection en

ligne et à la sécurité en ligne; serrures électriques pour bicyclettes; pièces et accessoires pour tous les produits ci-dessus; système de navigation satellite pour bicyclettes; systèmes de positionnement global pour bicyclettes; ordinateurs pour bicyclettes; ergomètres; appareils informatiques pour le relevé distant de compteurs; compteurs de bicyclettes; compteurs de distance; compteurs de puissance; compteurs de vitesse; lunetterie; 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 cycliste; casques de protection; casques de sports de protection; sacs de sports pour casques de protection; gants de protection contre les accidents; combinaisons de protection pour cyclistes; masques faciaux de protection pour cyclistes; visières anti-éblouissantes; appareils de communication; antennes pour radios; pièces pour radios; sacs de transport pour radios; appareils radio électroniques; radios mobiles; accessoires 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 45 : Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers afin de répondre aux besoins des individus, à savoir services d'assistant personnel incluant les achats personnels pour un tiers; services d'agence pour l'organisation d'introductions personnelles; services d'organisation de mariages, services de listes de cadeaux de mariage; services d'astrologie et conseils en relation avec l'astrologie et les horoscopes; conseils en matière d'habillement; services d'analyse des couleurs en relation avec l'apparence; services de conseils en relation avec la santé et la sécurité; services de conseils en relation avec la planification sociale; services en matière de prévention du crime; agence de détectives; services d'investigations privées; services de témoins experts; services funéraires; services généalogiques; services de gestion des clés; services d'ouverture de serrures; services des objets perdus; services de localisation des chiens perdus; services de puces électroniques pour animaux domestiques; services de médiation; concession de licences d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de bandes vidéo préenregistrées, de contenus audio et/ou visuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD ou de disques vidéo préenregistrés; services de conseils relatifs aux licences ou à la protection de la propriété intellectuelle ou de la propriété industrielle; concession de licences de logiciels informatiques; exploitation de droits protégés par le droit d'auteur; exploitation de droits d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés ou films cinématographiques; exploitation de droits de transmission; exploitation de droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle; concession de droits de licence; services juridiques liés aux droits de licence; gestion de droits de propriété intellectuelle et de propriété industrielle; services juridiques en matière de droits sur des émissions de radio, des émissions de télévision, films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés ou films cinématographiques; services juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle; exploitation d'imprimés (droit d'auteur); fourniture d'horoscopes; cession de droits sur des biens immobiliers; lobbying à des fins politiques et autres qu'à buts commerciaux, y compris la pression politique concernant la protection de l'environnement, la préservation de l'énergie et les sources d'énergie alternatives, l'écologie et la protection des animaux; fourniture de services de contrôle à domicile et personnel et d'alarme de sécurité; services d'alarme antivol et anti-intrusion; services d'alarme incendie et de protection; évaluation de la sécurité concernant des personnes et des biens domestiques; services de sécurité informatisés pour les personnes et les biens domestiques; surveillance de systèmes de sécurité personnelle et appareils de contrôle de la sécurité; services de conseils relatifs à la sécurité; location d'appareils de sécurité; location d'appareils de surveillance de la sécurité; services de sécurité relatifs à la protection électrique pour centraux téléphoniques, au contrôle de systèmes d'évacuation et d'alarmes de débit d'eau; services de contrôle de la sécurité et du système de protection contre les incendies; contrôle sur le site concernant la protection contre les incendies et la sécurité; services de sécurité relatifs à la protection contre les incendies et les intrusions; fourniture en ligne d'informations et de connaissances encyclopédiques générales concernant la sécurité, les services de sécurité, la sécurité personnelle, la sécurité des entreprises, la sécurité des maisons d'habitation; services de rencontres, d'amitié, de présentation et de réseaux sociaux en ligne; fourniture d'horoscopes en ligne; fourniture de services de protection contre les fraudes; conseils en ligne en développement personnel lié au mode de vie, à l'émotionnel, à la santé et à la condition physique, accompagnement des personnes par des programmes de récompense et d'encouragement sur les thèmes précités; services juridiques 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; services d'informations et de conseils; informations relatives à tous les services ci-dessus fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou via un service d'assistance téléphonique ou Internet.

4. Le 23 juin 2016, l'Institut a émis une décision par courrier recommandé impartissant un délai jusqu'au 23 août 2016 à la défenderesse pour présenter une réponse.
5. Le 12 juillet 2016, la défenderesse a présenté une réponse.
6. Le 21 juillet 2016, 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 sur laquelle est basée l'opposition a été déposée 6 août 2013 avec priorité au 6 février 2013 (Grande-Bretagne) alors que la marque suisse attaquée a été déposée le 1er octobre 2015. 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. Sont déterminants uniquement les produits et les services figurant dans la liste de la marque antérieure et non pas les produits et services actuellement identifiés par la marque (Directives, Partie 6, ch. 6.1ss, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/directives_marques/Directives_Marques_01012017.pdf).
2. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité. Il convient de garder à l'esprit qu'une marque n'est en principe protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). La marque de haute renommée (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut toutefois s'en prévaloir en procédure d'opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l'art. 3 LPM (Directives, Partie 6, ch. 6.1). Les indices en faveur de la similarité sont par exemple les suivants : la substituabilité, la même technologie de fabrication, le même but général, le produit principal / accessoire, les mêmes canaux de distribution. Les indices en défaveur de la similarité sont par exemple les suivants : les destinataires différents, les canaux de distribution séparés, le produit principal et sa composante, les matières premières / les produits semi-finis (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).
3. Les produits contestés de la classe 9 « *Überwachungssysteme; Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate, -instrumente und -systeme; Apparate, Instrumente und Systeme zum Leiten, Schalten, Umwandeln,*

Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte und Systeme zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Daten; Digitale Aufzeichnungsträger; Hard- und Software für die Datenerhebung, -verarbeitung, -übertragung und -speicherung » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques.

4. Les services contestés de la classe 45 « *Sicherheits- und Schutzdienstleistungen; Sicherheitsüberwachungsdienstleistungen; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung in Bezug auf Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individuen; Ermittlungsdienstleistungen; Lizenzierungs- und Patentverwertungsdienstleistungen* » se retrouvent à l'identique ou sont compris dans le libellé de la marque opposante. Ces services sont donc identiques.
5. Les produits et services contestés sont donc identiques. Il convient de passer à l'examen des signes.

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 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble d'une marque verbale 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 6, c h. 6.3.1).
3. La marque opposante est la marque verbale « SKY + ». La marque contestée est la marque verbale « SKYFORCE ».
4. On constate que la marque attaquée reprend intégralement l'élément verbal « SKY » de la marque opposante. Cet élément commun se révèle clairement perceptible, marquant et individualisé dans chaque signe. Il s'y détache en tant qu'unité et élément indépendant, tant sur le plan phonétique que visuel et sémantique. Sur ce dernier point, on note que ce terme appartient au vocabulaire anglais de base et sera sans autre compris par les destinataires en tant que « ciel » dans les deux marques. Cette visibilité sera d'autant plus marquée que le signe attaqué ne détient pas de signification déterminée dans son ensemble. Enfin, on relève que du point de vue phonétique, il existe une césure naturelle entre « SKY » et « FORCE ».
5. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes entre les signes et de passer à l'examen du 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 6, ch. 6.4.1).
2. Plus les produits ou 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits et services contestés sont identiques. Il convient dès lors d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits et services sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits ou services de masse ou 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 ou services spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En l'espèce, les produits visés sont des produits qui peuvent s'adresser autant à des professionnels qu'au grand public et dont la fréquence de consommation est moyenne. Cependant, certains produits de la classe 9 visent des professionnels, des milieux plutôt spécialisés et/ou impliquent un degré d'attention élevé du fait de leur nature particulière. Ainsi, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction légèrement élevés de la part du consommateur (cf. BVGer B-8028/2010 [14.10.2010], E. 4.1.1, 4.2.1 SWISSVIEW (fig.) / VIEW).
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. 6.7). En l'espèce, le terme « sky » (« ciel » en anglais), élément marquant du signe opposant, ne revêt ni de signification particulière ni de caractère descriptif en rapport avec les produits et services sur lesquels se base l'opposition. Dès lors, l'élément repris « SKY » du signe opposant dispose d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux. Ceci a également 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).
5. L'élément commun « SKY » doit même être qualifié d'essentiel dans la maque opposante, dès lors qu'il est distinctif et qu'il y est parfaitement perceptible, individualisé et marquant (cf. supra C. ch. 4).
6. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, le fait de reprendre le signe opposant ou l'un de ses éléments essentiels est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.); TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)). On rappellera également que, selon une jurisprudence et une pratique constantes, le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
7. En l'espèce, le terme essentiel « SKY » est non seulement repris par le signe attaqué, mais il s'y retrouve également de manière marquante, individualisée et parfaitement perceptible tant visuellement que phonétiquement. L'adjonction de l'élément « FORCE » ne permet pas d'occulter la présence du terme « SKY ». En outre, « FORCE » n'apporte pas un sens à ce point marquant qu'il puisse créer une différence suffisante entre les deux signes. De plus, on notera également que l'élément « SKY » se situe au début des marques et qu'il est d'autant plus facilement perceptible (cf. Directives, partie 6, ch. 6.3.1).
8. Par conséquent, on ne saurait constater une impression d'ensemble clairement différente, d'autant plus que les produits et services des deux marques sont identiques. Les conditions d'un risque de confusion sont ainsi remplies, ceci malgré un degré d'attention légèrement élevé de la part des consommateurs.
9. 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 6, ch. 6.4.2).
10. L'opposition est donc bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse n° 685462 « SKYFORCE » est révoqué pour tous les produits et services enregistrés des classes 9 et 45.

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 1'200.- par échange d'écritures Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

La procédure a nécessité un échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est admise, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 14953 contre marque suisse n° 685462 « SKYFORCE » est admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse n° 685462 « SKYFORCE » est révoqué pour tous les produits et services enregistrés des classes 9 et 45.
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 2'000.- 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 01.05.2017
Division des marques

Martine Baiocco, lic. iur.
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.