

# **BVGer B-1251/2015 vom 5. September 2017**

Bundesverwaltungsgericht, 2017-09-05, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1251\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1251_2015)

FR: TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017

IT: TAF B-1251/2015 del 5 settembre 2017

## **Regeste**

Opposition

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

#### **E. 1.1**

Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

#### **E. 1.2**

La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).

#### **E. 1.3**

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

#### **E. 1.4**

Le présent recours est ainsi recevable.

### **E. 2**

Vu que les deux recours opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes, il convient, pour des motifs d'économie de la procédure, de joindre les causes B-1251/2015 et B-1265/2015 ; la procédure ainsi unifiée porte la référence B-1251/2015 (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 4 PA, ATF 128 V 124 consid. 1 et les références citées ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17).

### **E. 3**

Compte tenu de l'issue du litige (consid. 12.2), le Tribunal n'examinera que les arguments en lien avec l'opposition no 13613 "SKY TV/skybranding" (cause B-1265/2015).

#### **E. 4.1**

Selon l'art. 21 al. 2 2e phr., applicable par renvoi de l'art. 4 PA, l'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour

agir ou défendre (arrêt du TAF B-1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 1.3.1.1 "ice watch [fig.]/NICE watch [fig.]").

#### **E. 4.2**

Au 27 avril 2016, l'intimée a cédé la marque opposante "SKY TV" à la société suisse Sky International AG. Au vu de ce qui précède, cette cession est sans influence sur la qualité pour défendre de l'intimée.

#### **E. 5**

L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

#### **E. 5.1**

Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés (consid. 5.1.1) ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 5.1.2). C'est en effet sur la base de la perception des personnes concernées que doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des services (consid. 6), de la force distinctive de la marque opposante (consid. 8), de la similarité des signes (consid. 7) et, au final, du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 9) (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]").

##### **E. 5.1.1**

Sont déterminants les cercles de consommateurs auxquels s'adressent les produits et/ou les services concernés par la marque opposante et la marque attaquée. Dans l'examen de la force distinctive de la marque opposante (consid. 8) et de la similarité des signes (consid. 7), ce sont les cercles de consommateurs des produits et/ou des services revendiqués par la marque opposante auxquels il convient de se référer (arrêt du TAF B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE" ; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, p. 145-146).

##### **E. 5.1.2**

S'agissant du degré d'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasacor" ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 110 ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : von Büren/David [édit], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009, no 995 ss).

### **E. 5.2.1**

Selon la décision attaquée, les produits et services en cause sont destinés tant au consommateur qu'à un public spécialisé et professionnel. On s'attendrait à un degré d'attention plus élevé pour les services en classe 42, lesquels ne couvriraient pas uniquement des besoins quotidiens et présupposeraient une relation économique plus intense.

### **E. 5.2.2**

Le recourant et l'intimée ne se prononcent pas sur cette question.

### **E. 5.3**

Le Tribunal retient que les produits de la classe 9, considérés dans leur ensemble, s'adressent au consommateur moyen (arrêts du TAF B-4864/2013 du 17 février 2015 consid. 3.2.2 "OMEGA/OU MI JIA [fig.]" et B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 "LANCASTER") et dans une mesure quelque peu inférieure aux spécialistes puisque les appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôles (inspection) de la marque opposante ne comprennent pas les appareils employés à des fins industrielles ou scientifiques. Les services en cause de la classe 35 sont avant tout destinés aux entreprises (arrêt du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.4.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]" et les références citées). S'ils sont principalement destinés à des spécialistes, les services scientifiques et technologiques, revendiqués en classe 42 peuvent intéresser également le grand public (arrêt du TAF B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 "TCS/TCS"). Au total, à l'exception possible des produits en classe 35, il convient de retenir que les produits revendiqués par la marque attaquée s'adressent à des consommateurs moyens faisant preuve d'une attention au moins moyenne.

### **E. 6**

Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 5.3), s'il existe une similarité entre les produits en cause.

#### **E. 6.1**

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009

du 30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3 "MBR/MR [fig.]" ; Marbach, SIWR, nos 817 ss ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3 LPM nos 8 et 35). Hormis les cas où le défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; Marbach, SIWR, no 1173).

#### **E. 6.2.1**

Selon la décision attaquée, tous les produits et services du signe attaqué se retrouveraient de manière identique ou sont compris dans le libellé du signe opposant. Il conviendrait donc de reconnaître l'identité pour l'ensemble des produits et services du défendeur.

#### **E. 6.2.2**

Selon le recourant, ce serait à tort que la décision attaquée a retenu une identité entre les produits et les services de la marque opposante et de la marque attaquée. L'autorité inférieure aurait dû comparer non seulement les classes, mais l'usage qui est fait des produits concernés. Le recourant explique à ce sujet que les produits de la marque attaquée viseraient la promotion des prises de vue aériennes à l'aide de drones, alors que la marque opposante, bien qu'enregistrée dans une multitude de classes ne serait utilisée qu'en lien avec la retransmission de programmes télévisés.

#### **E. 6.2.3**

L'intimée conteste la position du recourant et fait sienne celle de l'autorité inférieure.

#### **E. 6.3**

Le Tribunal constate, avec l'autorité inférieure, que les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 9, 35 et 42 se retrouvent dans la liste de produits de la marque opposante. Même si l'on devait suivre la manière de voir du recourant, l'on n'arriverait pas à un résultat différent. En effet, la promotion de prises de vue aérienne avec des drones répond aux critères énumérés ci-dessus pour les qualifier de similaires à la diffusion de programmes télévisés, notamment sous l'angle des technologies et des savoir-faire. Un consommateur moyen (consid. 5.3) peut parfaitement penser - ici à tort - qu'une entreprise de diffusion d'images est elle-même réalisatrice de ces images. Le raisonnement du recourant est totalement dénué de pertinence sur ce point.

#### **E. 7**

Vu l'identité entre une partie des produits en cause, il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 5.3), s'il existe une similarité entre les signes "SKY TV" et "skybranding".

#### **E. 7.1.1**

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il

convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; Marbach, SIWR, no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/Maradan, in : de Werra/Gilliéron [édit.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : Schlosser/Maradan, CR], art. 3 LPM no 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLOW/Yellow Access AG" ; arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; Schlosser/Maradan, CR, art. 3 LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; Marbach, SIWR, no 866 ; Gallus Joller, in : Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 3 LPM no 122 s.).

### **E. 7.1.2**

Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (Marbach, SIWR, no 875 ; David, op. cit., art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-4728/2014 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 in fine "WINSTON/Wilson").

### **E. 7.2.1**

Selon l'autorité inférieure, il y a aurait une similitude évidente entre les marques en litige. Elle affirme que l'on constaterait que la marque attaquée reprend intégralement l'élément verbal "SKY" de la marque opposante. Cet élément commun se détacherait des deux marques, tant sur le plan phonétique, que visuel et sémantique. Sur le plan sémantique, la décision attaquée précise que l'expression "branding" est de sens indéterminé, car le mot "branding", surtout associé à "sky", ne fait pas partie du vocabulaire de base du destinataire suisse moyen.

### **E. 7.2.2**

Sur le plan visuel, le recourant nie toute similarité dans la mesure où la marque opposante serait composée [de deux mots] de trois et deux lettres en caractères majuscules, séparés par un espace. La marque attaquée compterait quant à elle 11 lettres toutes en caractères minuscules. La longueur des mots et les particularités des lettres employées rendraient les marques tout à fait distinctes. Sur le plan sonore, le recourant relève que, si les deux

marques comprennent bien chacune trois syllabes, leur prononciation serait très différente. Il y aurait de plus une césure entre "SKY" et "TV" que l'on ne retrouverait pas dans "skybranding", dont la prononciation serait fluide et continue. Sur le plan sémantique, la marque opposante se décomposerait en "SKY" et "TV" qui signifierait respectivement "ciel" et "télévision". De l'autre côté, le mot "branding" renverrait dans la marque attaquée à l'idée au marquage des bovins par le blason de leur propriétaire. Ce mot signifierait, en lien avec les produits revendus ici, le marquage d'un bien particulier par le biais d'une prise de vue aérienne sur la base de critères spécifiques. Cela conduirait à conférer au mot "branding" la prédominance, dans la mesure où l'accent serait mis sur la prise de vue, alors que la notion de ciel ne ferait référence qu'à l'endroit où cette opération est effectuée. Au total, ce serait à tort que l'autorité inférieure aurait retenu une similarité sur les plans graphique, sonore et sémantique.

### **E. 7.2.3**

Selon l'intimée, l'élément dominant ("SKY"/"sky") serait parfaitement perceptible dans les deux signes opposés. Sur le plan sonore, la prononciation mettrait l'accent sur la première syllabe, ce qui accentuerait la similarité en l'espèce, aussi du fait que le consommateur ferait une césure aussi dans "skybranding" en dépit de la graphie continue. Sur le plan sémantique enfin, le terme "branding" serait de sens indéterminé laissant le mot "sky" comme seul compréhensible par le consommateur, lequel par ailleurs appartiendrait au domaine public. Il faudrait donc retenir que les marques ont sensiblement la même signification.

### **E. 7.3**

Quant au Tribunal, il retient ce qui suit.

#### **E. 7.3.1**

Sur le plan graphique, la marque opposante comprend deux parties, de respectivement trois et deux lettres majuscules, séparées par un espace. La marque attaquée ne comprend quant à elle qu'un bloc de onze lettres minuscules. Le Tribunal rappelle que le début d'un mot revêt en général une importance prépondérante (arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1 "SKY/skylife [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.1 "SKY/SkySIM" et les références citées). A ce titre, les signes opposés ont en commun leurs trois premières lettres ("SKY/sky"), ce qui plaide déjà en faveur de la similarité graphique. Par ailleurs, l'utilisation de lettres majuscules ou minuscules ne joue en principe pas de rôle (arrêt du TF 4A\_44/2007 du 15 octobre 2007 consid. 6.4.5 "SERGIO ROSSI, sergio rossi [fig.] e MISS ROSSI/ROSSI [fig.]" ; arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.2.2 "JEAN LEON/Don Leone [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 11.2.2.1 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 5.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Au total, le Tribunal ne peut pas exclure une certaine similarité graphique entre les signes qui s'opposent en l'espèce.

#### **E. 7.3.2**

Sur le plan phonétique, les deux marques comprennent trois syllabes ("skaille-branne-dinngue" et "skaille-ti-vi"). Dans l'hypothèse où le consommateur prononcerait le signe autrement, cela n'y changerait rien ("ski" au lieu de "skaille", "té-vé" au lieu de "ti-vi"). Les cadences sont assez semblables. La césure est plus marquée après les premières syllabes qu'entre les deuxièmes et les troisièmes. Dans la marque opposante, les sons "ti" et "vi" forment un tout compact que l'on a l'habitude de prononcer ensemble. Dans la marque attaquée, les sons "branne" et "dinngue" sont fondus et enchaînés en raison de

l'étouffement de la fin de la syllabe "branne". Il en résulte que la césure entre "skaille" et "branne-dinngue" fait ressortir la syllabe d'attaque comme avec "skaille" et "ti-vi". Au final, le son "skaille" est dominant aussi bien par rapport à "ti-vi" qu'à "branne-dinngue" (dans ce sens : arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.2 "SKY/skylife [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.2 "SKY/SkySIM"). Par conséquent, la cadence des marques opposées s'ajoute au nombre de syllabes en commun et au début identique très marqué pour conclure à une certaine similarité sur le plan phonétique.

### **E. 7.3.3**

Sur le plan sémantique, le terme "SKY/sky" signifie "ciel" en langue anglaise ce que le consommateur moyen suisse va comprendre comme tel (arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.3 "SKY/skylife [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.3 "SKY/SkySIM"). Le terme "TV" fait de son côté immanquablement référence à "télévision", voire à "téléviseur", compris par tous, même par les consommateurs imperméables à l'anglais. Le signe "SKY TV" sera donc compris comme une "télévision dans le ciel" ou une "télévision du ciel". Il n'est pas exclu - sans pour autant que cela soit probable - qu'une association d'idées lie les deux concepts dans un sens descriptif si l'on pense que la télévision hertzienne voire numérique "arrive" par le ciel (p.ex. si l'on pense à la diffusion satellitaire). Le ciel fait plutôt penser ici à une notion de grands espaces, par extension de liberté, qui serait alors un qualificatif des services télévisuels diffusés. Le signe "skybranding" se décompose assez naturellement entre "sky" et "branding" (consid. 7.3.2), de sorte que le consommateur y verra un mot composé. Le terme "branding", dont l'étymologie, "brand", signifie "marque" au sens d'une empreinte ou d'un signe distinctif, se définit, dans le domaine du marketing, comme la discipline qui consiste à gérer les marques commerciales et en particulier l'image de marque des entreprises qui exploitent les marques (source : <http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/branding>, consulté le 20 juillet 2017) ; il peut aussi faire référence au marquage du bétail (source : [https://en.wikipedia.org/wiki/Livestock\\_branding](https://en.wikipedia.org/wiki/Livestock_branding), consulté le 20 juillet 2017). En lien avec "sky", le mot "branding" ne signifie rien de particulier. On pourrait y comprendre "la marque du ciel" ou "le marquage depuis le ciel". Il n'est cependant en rien certain que le consommateur suisse moyen, qui sans doute saisira le sens du mot "sky", attribue une signification au mot "branding", encore moins associé à "sky". Le raisonnement du recourant est difficile à suivre lorsqu'il affirme qu'il y aurait un marquage (c'est-à-dire une empreinte) à l'occasion d'une prise de vue (photographie) aérienne. En dehors de toute autre explication, cette manière de voir ne saurait convaincre. Le consommateur y verra plus vraisemblablement une fantaisie, sans signification particulière. Le Tribunal relève que le recourant se contredit lorsqu'il affirme que, sur le plan sémantique, les mots "sky" et "branding" devraient être pris séparément, alors qu'il soutenait que ces termes ne formaient qu'un tout sous l'angle phonétique. Au total, il n'y a pas nécessairement similarité sur le plan sémantique.

### **E. 7.3.4**

Dans la mesure où l'on ne peut exclure une certaine similarité graphique et sonore, le Tribunal doit retenir une similarité des signes opposés.

## **E. 8**

En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 11), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante.

### **E. 8.1.1**

Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (arrêt du TF 4A\_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; Marbach, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").

### **E. 8.1.2**

Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCCINUM/Anticoccinum").

### **E. 8.2.1**

Selon la décision attaquée, l'élément commun "SKY/sky" devrait être qualifié d'essentiel dans la marque opposante dès lors qu'il serait distinctif et qu'il y serait parfaitement perceptible, individualisé et marquant. Le seul autre élément ("TV"), qui se rapporterait au concept de "télévision" ne posséderait pas de force distinctive en relation avec une partie des produits en cause, car il renseignerait sur leur nature et leur destination. L'autorité inférieure souligne que le signe "sky" serait non seulement repris par le signe attaqué, mais qu'il s'y retrouverait également de manière marquante, visuellement et phonétiquement. L'adjonction du terme "branding" ne permettrait pas d'occulter la présence du terme "sky" et ne permettrait pas de différencier suffisamment les deux signes. De plus, l'élément "sky" au début de la marque/des deux marques serait d'autant plus facilement perceptible.

### **E. 8.2.2**

Selon le recourant, la marque opposante ne devrait être considérée que comme faiblement distinctive. Selon lui, les termes "SKY" et "TV" seraient des termes génériques faisant partie du domaine public. Leur assemblage ne serait au surplus ni le résultat d'un acte créatif ni celui d'un patient travail.

### **E. 8.2.3**

L'intimée rejoint l'autorité inférieure pour qualifier l'élément "SKY" de dominant dans la marque opposante. Elle précise que, selon elle, cet élément ne serait pas descriptif des produits revendiqués, ce qui lui donnerait une force distinctive et un champ de protection normal.

### **E. 8.3**

Le Tribunal, de son côté, rappelle qu'il a déjà jugé que le signe "SKY" jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en lien avec les produits et services revendiqués 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 (arrêts du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.2 "SKY/skylife [fig.]", 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"). D'une manière générale, le même raisonnement peut être suivi avec le signe "SKY TV". L'ajout de "TV" à un signe jouissant d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux n'est pas de nature à faire varier grandement sa force distinctive et son champ de protection. Certes, le signe "TV", très courant, est plus faible que "SKY". En lien avec une partie non négligeable des produits qu'elle revendique, cette partie de la marque, "TV", est plutôt descriptive. On pense notamment (liste non exhaustive) : Classe 9 : appareils et instruments [...] de télévision ; récepteurs de télévision avec décodeur ; logiciels et programmes informatiques pour la distribution et l'utilisation par des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique [...] ; antennes de signaux radio et télévision ; produits vendus électroniquement, à savoir [...] émissions de télévision ; systèmes de télévision en circuit fermé (TVCC). Classe 16 : publicités relatives à la promotion de produits en vente via la télévision [...]. Classe 28 : jeux éducatifs ou de divertissements interactifs compatibles avec des récepteurs de télévision [...]. Classe 35 : fourniture d'informations et conseils à but commercial à des acheteurs potentiels [...] d'équipements de télévision ; spots publicitaires à la télévision ; marketing d'émissions [...] d'émissions télévisées. Classe 38 : diffusion télévisée ; diffusion et/ou transmission d'émissions [...] de télévision ; télévision numérique terrestre ; diffusion et transmission de contenus incluant des émissions télévisées ; services de diffusion et de réception d'informations à partir d'un écran de télévision ; services de télévision interactive [...] ; services d'informations factuelles sur la diffusion télévisée. Classe 41 : services éducatifs et de divertissements par [...] la télévision ; téléviseurs ; distribution [...] d'émissions de télévision ; production [...] d'émissions de télévision ; édition [...] d'émissions de télévision ; location [...] d'émissions de télévision, présentation [...] d'émissions de télévision, location de téléviseurs et d'équipement de télévision. Classe 42 : services de programmation informatiques relatifs à des émissions [...] de télévision. Classe 45 : concession de licences d'émissions [...] d'émissions de télévision ; exploitation de droits d'émissions [...] de télévision ; services juridiques en matière de droits sur des émissions [...] de télévision. Cependant, suivi de la partie "TV", le mot "SKY" conserve toute sa force distinctive et son champ de protection normaux en lien avec les produits revendiqués. En effet, accolé à "SKY", le signe faible, voire descriptif, "TV" forme un tout ("SKY TV"), qui reste un signe de fantaisie pour les consommateurs concernés (consid. 5.3). La situation est ici la même que lorsque la CREPI avait jugé que l'adjonction de l'élément "Pictures" ne modifiait pas l'impression d'ensemble de la marque "Seven Pictures" et n'était pas en mesure d'exclure un risque de confusion entre des marques litigieuses (décision de la CREPI du 22 janvier 2003 consid. 7 et 8 "Seven [fig.]/Seven Pictures [fig.]" ; voir aussi arrêt du TAF B-6665/2010 du 21 juillet 2011 consid. 8.2 "HOME BOX OFFICE/Box Office"). L'association d'idées de SKY, comme évocation de l'espace ou de la liberté (consid. 7.3.3) est trop indirecte et demande trop d'efforts de réflexion, pour affaiblir la force distinctive de la marque opposante, selon les principes exposés plus haut. Au total, la lecture du libellé des produits et services visés en classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45 et revendiqués par la marque

opposante ne permet d'arriver à une conclusion différente. Partant, cette marque, fantaisiste en lien avec ces produits et services, bénéficie d'un champ de protection normal. Bien que cela concerne la marque attaquée, le Tribunal relève ici que le signe "skybranding" n'est pas non plus particulièrement fort en raison de la simple juxtaposition de termes existants, plus ou moins connus de la langue anglaise (consid. 7.3.3). Dans le même esprit, il n'est pas exclu que les consommateurs concernés (consid. 5.3) fassent une association d'idées entre le terme "branding", pris comme branche du marketing (consid. 7.3.3), et la "Publicité" en classe 35. En lien avec ce service, le signe attaqué est même très faible.

## **E. 9**

Vu l'identité entre les produits concernés (consid. 6.3) et la similarité entre les signes opposés (consid. 7.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection normal de la marque opposante (consid. 8.3).

### **E. 9.1.1**

La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.

### **E. 9.1.2**

Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

### **E. 9.1.3**

L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 7.3.4) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 6.3). Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; David, op. cit., art. 3 LPM no 8). La question du risque de confusion doit être examinée en tenant notamment compte du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 5.3 ; Joller, op. cit., art. 3 LPM no 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 "Torres/Torre Saracena") et de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 8.3).

### **E. 9.2.1**

L'autorité inférieure conclut que l'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 seraient ainsi remplies.

### **E. 9.2.2**

Selon le recourant, dans l'esprit du consommateur, la différence de caractères (majuscules/minuscules) ainsi que l'espace présent dans la marque opposante et absent dans la marque attaquée, les différences de sens conduisant à réduire l'importance du ciel dans la marque attaquée - l'essentiel étant les prises de vues - écarteraient tout risque de confusion.

### **E. 9.2.3**

Selon l'intimée, l'adjonction du terme "branding", lequel serait faible, n'écarterait pas le risque de confusion, dès lors que les consommateurs seraient enclins à croire que les marques sont issues de la même entreprise.

### **E. 9.3**

Le Tribunal rappelle dans ce contexte que, pour créer une marque, il ne suffit en principe pas d'ajouter un élément à une marque existante. La reprise intégrale d'une marque ou de son élément frappant dans une marque postérieure engendre en général des risques de confusion. C'est en particulier le cas lorsque l'élément supplémentaire n'est pas propre à imprégner de manière essentielle l'impression d'ensemble de la marque postérieure. Cela est renforcé encore lors de l'adjonction d'éléments faibles, du moins lorsque l'élément repris est perçu comme un signe de fantaisie (arrêts du TAF B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 et les références citées "GOLAY/Golay Spierer [fig.]" ; voir aussi décision de la CREPI du 22 janvier 2003 consid. 7 et 8 "Seven [fig.]/Seven Pictures [fig.]" ; voir aussi arrêts du TAF B-6665/2010 du 21 juillet 2011 consid. 8.2 "HOME BOX OFFICE/Box Office" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 7.1.2 "Kinder/Kinder Party" ; Schlosser/Maradan, CR, art. 3 LPM no 51 s.). Dans la configuration de l'espèce, au lieu d'une adjonction, on a plus affaire à une substitution. Le terme "branding" remplace dans la marque attaquée le mot "TV" de la marque opposante. Comme le Tribunal l'a relevé, le mot "SKY" est frappant (consid. 7.3.2) et ce n'est pas un élément faible (consid. 8.3 in initio), au contraire de "TV" et de "branding" (consid. 8.3 in fine). Dès lors, le mot "branding" se lit comme une simple déclinaison et le remplacement de "TV" par "branding" - deux signes faibles - ne suffit pas à distinguer les deux marques de manière significative sur le plan conceptuel. Dans une situation semblable, la CREPI avait jugé que, même dans le cas d'une marque faible, constituée d'une combinaison d'éléments peu distinctifs (Nicopatch), le signe "Nicoflash" n'était pas loin ni de la partie du mot "Nico-", ni de l'impression d'ensemble de la marque "Nicopatch" de sorte qu'il en résultait un risque de confusion (décision de la CREPI du 10 avril 1997 consid. 4 "Nicopatch/Nicoflash" ; voir aussi décision de la CREPI du 30 mai 2000 consid. 2 et 3 "Mediamat/Mediasat" qui aboutissait au même résultat). Autrement dit, les signes "skybranding" et "SKY TV" laissent facilement penser, même avec une attention plus grande que la moyenne, qu'il s'agit d'une déclinaison à partir de "SKY/sky", un peu comme deux produits issus d'un même producteur, ce qui est constitutif d'un risque de confusion indirect (marque de série ; arrêt du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.3.2 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]"). Au total, il convient de retenir l'existence d'un risque de confusion entre les signes opposés.

### **E. 10**

Dans la mesure où la recourante aurait voulu avancer que la marque opposante était une marque défensive (recours p. 13), il conviendrait de lui rappeler qu'en vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition, à l'exclusion notamment de la question de savoir si la

marque opposante est une marque défensive (arrêts du TAF B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 9 "TCS/TCS", B-5830/2009 du 15 juillet 2010 consid. 3.2.4 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]" ; Marbach, SIWR, no 1164). Il n'y aurait par conséquent pas lieu d'examiner si la marque opposante doit être considérée comme défensive et donc nulle. Une telle question ne peut en effet être traitée que dans le cadre d'une procédure introduite devant les tribunaux civils.

#### **E. 11**

Il ressort de tout ce qui précède que, vu l'art. 3 al. 1 let. c LPM, le recours dans la cause B-1265/2015 (opposition no 13613 "SKY TV/skybranding") doit être rejeté et la décision rendue par l'autorité inférieure dans cette affaire confirmée.

#### **E. 12.1**

Selon le Tribunal fédéral, lorsque les conclusions d'une partie sont dénuées d'objet - en particulier lorsqu'elles l'étaient déjà lorsqu'a été rendu l'acte attaqué - il y a lieu de rayer l'affaire du rôle en renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure devant elle (ATF 102 II 252 p. 254 ; Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 67 LTF no 8 [p. 569]). Cette jurisprudence correspond d'ailleurs aux directives de l'autorité inférieure (IPI, Directives de matière de marques [version 1er janvier 2017], no 7.2.3 p. 41).

#### **E. 12.2**

La décision dans la procédure d'opposition no 13612 "SKY/ skybranding", en tant qu'elle prononçait la révocation de la marque attaquée seulement pour certains produits et services, était sans objet dès lors que la décision dans la procédure d'opposition no 13613 "SKY TV/ skybranding" avait prononcé la révocation totale de la marque attaquée. Dans ce sens, l'autorité inférieure n'avait pas besoin de rendre de décision au sujet de l'opposition no 13612 "SKY/skybranding". Cette décision est ainsi elle-même sans objet. Partant, il convient de radier la procédure devant le Tribunal du rôle et de renvoyer la cause B-1251/2015 (opposition no 13612 "SKY/skybranding") devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue une nouvelle fois sur les frais et dépens de la procédure devant elle. Ainsi, elle pourra faire application de ses propres directives en la matière, vraisemblablement des nos 7.3.2.1 (p. 42) et 7.3.2.4 (p. 44 s.) des Directives précitées.

#### **E. 13.1**

Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable (art. 6 let. a FITAF) ou si pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (let. b). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière

d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon des valeurs empiriques, soit entre 50'000 et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

### **E. 13.2**

En l'espèce, dans la cause B-1265/2015 (opposition no 13613 "SKY TV/skybranding"), le recourant succombe ; partant, il convient de mettre à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à 4'000 francs. Le traitement du recours contre la décision dans la cause B-1251/2015 (opposition no 13612 "SKY/skybranding"), d'emblée sans objet, n'a pas causé un travail considérable ; le Tribunal renonce à percevoir des frais à son sujet. Le montant total des frais, de 4'000 francs, mis à la charge du recourant, est compensé par les deux avances de frais de 4'000 francs (8'000 francs au total) qu'il a versées durant l'instruction. Le solde de 4'000 francs lui sera restitué.

### **E. 14.1**

La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

### **E. 14.2**

En date du 29 mai 2015, l'intimée a déposé devant le Tribunal une note de frais dans la cause B-1251/2015 et une autre dans la cause B-1265/2015 d'un montant de 3'000 francs chacune, soit 6'000 francs au total. L'intimée l'ayant emportée dans la cause B-1265/2015 (opposition no 13613 "SKY TV/skybranding"), elle a droit à des dépens, pour un montant de 3'000 francs, mis à la charge du recourant qui succombe. Dans la cause B-1251/2015 (opposition no 13612 "SKY/skybranding"), d'emblée sans objet, il n'est pas nécessaire d'examiner l'issue probable du litige (art. 5 2e phrase FITAF). En effet, le Tribunal relève que, même si l'intimée avait eu gain de cause dans cette affaire, elle n'aurait pas obtenu plus de dépens. En effet, dans chacune des deux procédures, les écritures déposées sont identiques en de nombreux points, de sorte que le montant de 3'000 francs alloué dans la B-1265/2015 (opposition no 13613 "SKY TV/skybranding") couvre aussi les frais de représentation de l'intimée dans cette cause. Quant aux autres points, les deux procédures de recours ne comportaient pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. L'intimée ayant son siège à l'étranger et ayant choisi librement

de se faire représenter, les dépens ne comprennent aucun supplément de TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Dans la cause B-1265/2015 (opposition no 13613 "SKY TV/skybranding"), le recourant a succombé et n'a donc pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans la cause B-1251/2015 (opposition no 13612 "SKY/skybranding"), d'emblée sans objet, le recourant, pour les mêmes raisons que du côté de l'intimée, n'a pas engagé plus de frais de représentation que ceux qu'il avait engagés dans l'autre cause. Par conséquent, des dépens pour cette cause ne se justifieraient pas, même si le recourant avait eu gain de cause (art. 5 2e phrase FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

#### **E. 15**

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.