

BVGer B-2208/2016 vom 11. Dezember 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-12-11, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2208_2016

FR: TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018

IT: TAF B-2208/2016 del 11 dicembre 2018

Regeste

Opposition

Erwägungen

E. 1.1

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

E. 1.2

Le Tribunal administratif fédéral 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. 1.3

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4

Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA, en lien avec l'art. 22a al. 1 let. a 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. 1.5

Le présent recours est ainsi recevable.

E. 2.1.1

Vu l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) (applicable en vertu de l'art. 4 PA), le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée pendant la durée de la procédure d'opposition n'a en principe pas d'influence sur la légitimation active ou passive des parties (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").

E. 2.1.2

L'art. 21 al. 2 PCF n'exclut pas la substitution de parties. L'art. 17 al. 1 PCF (également applicable en vertu de l'art. 4 PA) prévoit néanmoins qu'"[u]ne personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre" (arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL").

E. 2.2.1

Le 21 juillet 2014, en tant que titulaire de la marque opposante à ce moment-là (cf. <https://www.swissreg.ch>, consulté le 29.11.2018), l'intimée forme opposition contre la marque attaquée (cf. consid. A.b.b). Elle est dès lors opposante dans le cadre de la procédure d'opposition no 13763 auprès de l'autorité inférieure (cf. consid. A.b.b-A.b.f), puis intimée suite au dépôt, par la recourante, du présent recours B-2208/2016 du 11 avril 2016 (cf. consid. B).

E. 2.2.2

Le 27 avril 2016, l'intimée transfère la marque opposante à Sky International AG. Ce transfert est publié dans Swissreg le 30 mai 2016 (cf. <https://www.swissreg.ch>, consulté le 29.11.2018).

E. 2.3

Aucune demande de substitution de parties (ou autre communication de la part des parties à la présente procédure de recours au sujet du transfert de la marque opposante) n'a été adressée au Tribunal administratif fédéral, qui n'a d'ailleurs eu connaissance du transfert de la marque opposante qu'en consultant Swissreg. Par conséquent, vu l'art. 21 al. 2 PCF (applicable en vertu de l'art. 4 PA), il doit être retenu que l'intimée (qui existe toujours [cf. <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/07245844>, consulté le 11.12.2018]) garde la qualité de partie (art. 6 PA) dans la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 4.1-4.2 "SKY et SKY TV/ skybranding").

E. 3

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. 4

Dans la mise en oeuvre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (cf. arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E. 4.1

L'autorité inférieure relève qu'une partie des produits et services en cause peuvent viser un large public, mais que certains produits de la classe 9 ou services de la classe 42 peuvent être destinés à des spécialistes et/ou impliquer un degré d'attention élevé. Elle retient par conséquent qu'il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moyens à élevés de la part du consommateur (décision attaquée, p. 14).

E. 4.2.1

La protection de la marque opposante est notamment revendiquée pour divers produits et services des classes 9 (en particulier : appareils électroniques, logiciels, matériel informatique, ainsi que publications et contenus électroniques), 16 (en particulier : produits de l'imprimerie, imprimés, publications, photographies, ainsi qu'articles de papeterie) et 42 (en particulier : conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, divers services dans le domaine de l'informatique, ainsi que création et maintenance de sites web) (cf. consid. A.a).

E. 4.2.2

Quant à elle, la marque attaquée est destinée à divers produits et services des classes 9 (en particulier : appareils électroniques, logiciels, ainsi que matériel informatique), 16 (en particulier : produits de l'imprimerie, publications, photographies, ainsi qu'articles de papeterie) et 42 (en particulier : développement d'ordinateurs et de logiciels, divers services dans le domaine de l'informatique, ainsi que design de sites web) (cf. consid. A.b.a).

E. 4.3

Les produits et les services des classes 9, 16 et 42 revendiqués en l'espèce s'adressent tant au grand public - dont le degré d'attention varie de relativement faible à accru en fonction des produits et des services concernés - qu'au spécialiste - qui fait preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêts du TAF B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 3 [classes 9, 16 et 42] "INFORMA", B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 6.2 [classe 16] "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]", B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 5.3 [classes 9 et 42] "SKY et SKY TV/ skybranding" et B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 5 [classes 9, 16 et 42] "TCS/ TCS").

E. 5

Il convient maintenant d'examiner s'il existe une similarité entre les produits et les services en cause.

E. 5.1

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs déterminants 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 sont, 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 des indices par la jurisprudence et la doctrine ; aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Quant à l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice, elle ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E. 5.2.1

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure estime que les produits et les services revendiqués par la marque attaquée sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante (décision attaquée, p. 8-13).

E. 5.2.2

La recourante conteste en partie l'identité entre les produits et les services en cause qui est retenue par l'autorité inférieure (recours, p. 4 ; réplique, p. 7 in limine).

E. 5.2.3

Quant à l'intimée, elle estime que les produits et les services revendiqués par la marque attaquée sont similaires et, pour un certain nombre, identiques aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante (réponse de l'intimée, p. 5, p. 12-13).

E. 5.3.1.1

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante s'ils correspondent à ces produits ou s'ils en font partie (cf. arrêts du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.3.1.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 10.2.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 8.3 "SPORTS [fig.]/ zoo sport [fig.]").

E. 5.3.1.2

En classe 9, il y a ainsi identité entre "Kommunikationsgeräte" revendiqués par la marque attaquée et "appareils et instruments de communication" revendiqués par la marque opposante (à noter que, dans la suite de la comparaison des produits et des services en cause, les produits et les services revendiqués par la marque attaquée [désignés en allemand] sont systématiquement mentionnés en premier), entre "Computer" et "ordinateurs", entre "Computerkomponenten" et "pièces et parties constitutives pour tous les produits précités [dont font partie les "ordinateurs"]", entre "Speichermedien" et "supports de données", ainsi que entre "Computerprogramme" et "programmes informatiques ; [...] logiciels informatiques". En classe 16, il y a par ailleurs identité entre "Druckereierzeugnisse" et "Produits de l'imprimerie", entre "Buchbindeartikel" et "matériel de reliure", ainsi que entre "Fotografien" et "photographies". En classe 42, il y a enfin identité entre "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung", "Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen" et "Computersoftwaredesign und -entwicklung", d'une part, et "Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels", d'autre part, entre "Computersoftwareinstallation und -wartung" et "installation, location et maintenance de logiciels informatiques", entre "Wartung und Installation von Computerhardware", "Computersystemanalysen", "Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware" et "Computerberatungsdienste", d'une part, et "services de conseils en matière de logiciels et de matériel informatique" et "test, recherche, évaluation, conseils, assistance ou informations dans les domaines précités [dont font partie les "systèmes informatiques", le "matériel informatique" et les "logiciels" (à noter que, dans le domaine de l'informatique, la notion de "matériel" a la signification suivante : "INFORM. Ensemble des éléments physiques (unité centrale, périphérique, etc.) constituant les systèmes informatiques (opposé à logiciel). Recomm. offic. pour hardware*" [Le Petit Robert de la langue française, version numérique, [https:// pr. bvdep. com](https://pr.bvdep.com) , consulté le 29.11.2018])]", d'autre part, entre "Vermietung von Computerhardware und Software" et "location de matériel informatique ou logiciels", ainsi que entre "Dienstleistungen eines EDV-Programmierers", d'une part, et "services de programmation informatique" et les services susmentionnés revendiqués par la marque opposante, d'autre part.

E. 5.3.2.1

En classe 9, il existe par ailleurs une identité, respectivement une très grande similarité, entre "Datenverarbeitungsgeräte", d'une part et (notamment) "logiciels pour la recherche de données ; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications", "ordinateurs", "instruments et appareils électriques de

télécommunications et/ou communications [...] et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels ; instruments et appareils électroniques de télécommunications et/ou communications [...] et/ou décodage et/ou traitement d'images et/ou audiovisuels" et "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", d'autre part, entre "Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen", d'une part, et (notamment) "supports de données ; appareils pour le stockage de données" et "dispositifs de stockage de données", d'autre part, ainsi que entre "magnetische und optische Datenträger" et "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 à lecture laser pour l'enregistrement du son ou des images".

E. 5.3.2.2

En classe 16, il existe en outre une identité, respectivement une très grande similarité, entre "Publikationen" et (notamment) "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", ainsi que entre "Schreibwaren", d'une part, et (notamment) "cartes de vœux et cartes postales ; calendriers ; agendas et journaux", "articles d'écriture ; règles ; gommes ; papier à lettres ; nécessaires pour l'écriture", "autocollants", "stylos ; crayons ; instruments d'écriture ; porte-stylos à bille et porte-crayons" et "colles pour papeterie ou pour la maison ; matériels pour artistes ; matières plastiques d'emballage", d'autre part.

E. 5.3.2.3

En classe 42, il existe enfin une identité, respectivement une très grande similarité, entre "Informationstechnologieberatung" et les services susmentionnés revendiqués en classe 42 par la marque opposante (cf. consid. 5.3.1.2), ainsi que entre "Design von Datenbanken und Websites", d'une part, et "création et maintenance de sites web" et "services de bases de données, à savoir stockage de données et d'autres informations", d'autre part. Ces services nécessitent en effet un savoir-faire commun, sont destinés à des cercles de consommateurs semblables, ont un champ d'application technologique similaire et sont au surplus complémentaires.

E. 5.3.3.1

En conclusion, les produits et les services revendiqués en classes 9, 16 et 42 par la marque attaquée sont soit identiques soit très similaires aux produits et aux services revendiqués en classes 9, 16 et 42 par la marque opposante.

E. 5.3.3.2

De nature générale, les arguments de la recourante (cf. consid. 5.2.2) ne sauraient y changer quoi que ce soit. En effet, la recourante n'indique notamment pas quelles désignations de

produits et/ou de services auraient été mal traduites par l'autorité inférieure.

E. 6

Il s'agit désormais (consid. 6-8) d'examiner s'il existe une similarité entre le signe "SKY" (marque opposante), d'une part, et le signe "SKYFIVE" (marque attaquée), d'autre part.

E. 6.1.1

La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. 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 (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/ BOKS" ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : von Büren/ David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : 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 (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], 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 qui se dégage d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLOW/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/ Land Glider" ; cf. 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, in : CR PI, 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 (cf. 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 [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], art. 3 LPM nos 128-129).

E. 6.1.2

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, 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 (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/ BOKS"). 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 (cf. Marbach, SIWR, no 875 ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017 [ci-après : BaK 2017], art. 3 LPM no 59). 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 (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas", ATF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 62).

E. 6.2.1

L'autorité inférieure considère que les signes en cause sont similaires - sur les plans visuel, sonore et sémantique - dans la mesure de l'élément "SKY" (décision attaquée, p. 13 et 14).

E. 6.2.2

De son côté, la recourante estime que, dans le signe "SKYFIVE", ce n'est pas l'élément "SKY" qui attire directement et exclusivement l'attention et que les signes en cause ne sont pas similaires, que ce soit sur le plan sonore, sémantique ou visuel (recours, p. 5-6).

E. 6.2.3

Enfin, l'intimée soutient que les signes en cause sont similaires (réponse de l'intimée, p. 2-5).

E. 7

Il convient tout d'abord d'analyser les signes en cause sur les plans visuel (consid. 7.1), sémantique (consid. 7.2) et sonore (consid. 7.3).

E. 7.1

Analyse des signes en cause sur le plan visuel

E. 7.1.1.1

Le signe "SKY" (marque opposante ; cf. consid. A.a) est purement verbal. Il est formé de trois lettres majuscules.

E. 7.1.1.2

Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un élément particulier de ce signe.

E. 7.1.2.1

Quant à lui, le signe "SKYFIVE" (marque attaquée ; cf. consid. A.b.a) est également purement verbal. Il est formé de sept lettres majuscules.

E. 7.1.2.2

Rien, sur le plan visuel, ne permet de mettre en évidence un élément particulier de ce signe, si ce n'est le fait que son élément "SKY" (cf. consid. 7.2.2) apparaît au début du signe (mais compte une lettre de moins que l'élément "FIVE").

E. 7.2

Analyse des signes en cause sur le plan sémantique

E. 7.2.1

Le signe "SKY" correspond au mot anglais "sky", qui signifie avant tout "ciel" en français et qui est compris du grand public en Suisse (arrêt du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 7.3.3 "SKY et SKY TV/ skybranding").

E. 7.2.2

Bien que rien n'y invite sur le plan visuel, le signe "SKYFIVE" se décompose naturellement - du fait qu'ils correspondent à des mots anglais bien connus - en deux éléments : "SKY" (consid. 7.2.2.2) et "FIVE" (consid. 7.2.2.1).

E. 7.2.2.1

L'élément "FIVE" correspond au mot anglais "five", qui signifie "cinq" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006). En Suisse, ce terme, qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006), est compris du grand public (cf. ATAF 2014/34 consid. 6.4.1 et 6.4.3 "LAND ROVER/ Land Glider" ; arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.2.1.1 in fine "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 in fine "SENSOREADY/ Sensigo").

E. 7.2.2.2

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (recours, p. 5), l'élément "FIVE" n'empêche pas que le mot anglais "sky" - compris du grand public (cf. consid. 7.2.1) - soit perçu dans le signe "SKYFIVE" (qui se distingue ainsi des signes "SKYPE IN" et "SKYPE OUT", dans lesquels - du fait notamment de l'adjonction de l'élément "PE" - le mot anglais "sky" n'est pas reconnu en tant que tel [cf. arrêt du TAF B-386/2007 du 4 décembre 2009 consid. 7.5 et 7.6 "SKY/ SKYPE IN et SKYPE OUT"]). A noter que le fait qu'il soit accolé à l'élément "FIVE" ne donne pas à l'élément "SKY" une autre signification que "ciel" en français.

E. 7.3

Analyse des signes en cause sur le plan sonore Les signes en cause sont perçus comme un mot - respectivement une juxtaposition de mots - anglais (cf. consid. 7.2.1-7.2.2.2). Ils doivent dès lors être énoncés selon une prononciation anglaise, qu'il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus en détail. Force est en effet de constater que, quelle que soit la prononciation choisie, elle est identique pour le signe "SKY" et pour l'élément "SKY" du signe "SKYFIVE" (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.3.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

E. 8

Sur la base de l'analyse des signes en cause sur les plans visuel, sémantique et sonore (consid. 7), il s'agit maintenant de déterminer s'il existe entre eux une similarité.

E. 8.1

La reprise d'une marque antérieure ou de son élément prépondérant conduit en principe à une similarité importante entre les signes (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 7.1.4 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRA/ VETIA TERRA" et B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1 "SKY/ skylife [fig.]").

E. 8.2.1

En l'espèce, le signe "SKYFIVE" reprend intégralement le signe "SKY".

E. 8.2.2

Par ailleurs, que ce soit sur le plan visuel (cf. consid. 7.1.1.1 et 7.1.2.1), sémantique (cf. consid. 7.2.1 et 7.2.2.2) ou sonore (cf. consid. 7.3), l'élément "SKY" du signe "SKYFIVE" est identique au signe "SKY".

E. 8.2.3

Enfin, la reprise du signe "SKY" intervient au début du signe "SKYFIVE" (cf. consid. 7.1.2.2 ; cf. réponse de l'intimée, p. 3 in fine). Or, selon la jurisprudence, une attention particulière doit en principe être accordée au début des éléments verbaux à comparer (cf. consid. 6.1.2 in fine ; arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.3.2.2 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]" et B-3756/2015 du 14 novembre 2016 consid. 3.3 in fine "MOTO und MOTO X/ Motoma [fig.]").

E. 8.3.1

Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 5 in fine), une forte similarité doit être reconnue entre le signe "SKY" et le signe "SKYFIVE".

E. 8.3.2

Peu importe notamment lequel des éléments "SKY" ou "FIVE" du signe "SKYFIVE" est accentué sur le plan phonétique (cf. recours, p. 6 ; réponse de l'intimée, p. 4). Quelle que soit la manière de les prononcer, ils restent en effet tous deux clairement perceptibles.

E. 9

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 "SKY" (consid. 9-10).

E. 9.1.1

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 (cf. 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 (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/ SkySIM").

E. 9.1.2

Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/ Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 "TERRA/ VETIA TERRA"), 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 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

E. 9.2.1

L'autorité inférieure retient que "le terme « SKY » (ciel en français) est distinctif" pour divers produits et services des classes 9, 16 et 32. Elle juge en revanche que ce signe est faible en relation avec les produits "Speichermedien; magnetische und optische Datenträger (cl. 9); Publikationen; Druckereierzeugnisse; Fotografien (cl. 16)", car il pourrait constituer une allusion au contenu probable, voire au thème de ces produits revendiqués par la marque attaquée. L'autorité inférieure conclut dès lors que le champ de protection de la marque opposante est faible à normal en fonction des produits et des services considérés (décision attaquée, p. 13-14).

E. 9.2.2

De son côté, la recourante soutient que l'élément "SKY" est descriptif (recours, p. 4-5, p. 5 ; réplique, p. 4), notamment du contenu thématique des produits en cause (réplique, p. 6-8). La recourante ajoute que, selon la jurisprudence plutôt stricte, ce n'est en effet pas seulement lorsqu'il se réfère directement au contenu thématique potentiel d'un produit qu'un signe est dénué de force distinctive (réplique, p. 4-6).

E. 9.2.3

Quant à elle, se référant à des décisions rendues par l'IPI (dans les procédures d'opposition no 14377, no 14376, no 14375, no 14192, no 13832, nos 13623 et 13624, no 13612, no 12810, no 12264, no 12182, no 11970, no 10973, no 10906, no 10125, no 10105, no 9994, no 9394, no 8720, no 8714 et no 8663) et à des arrêts du Tribunal administratif fédéral, l'intimée considère que la marque opposante "SKY" ne décrit ni directement ni indirectement les produits et les services revendiqués, qu'elle est distinctive et fantaisiste et qu'elle jouit donc d'un champ de protection normal (réponse de l'intimée, p. 6-7, p. 9-12 ; cf. duplicata de l'intimée, p. 3-6).

E. 9.3

En fonction des produits et des services revendiqués, il s'agit maintenant d'examiner l'étendue du champ de protection de la marque opposante "SKY" (consid. 10).

E. 10.1

Il convient de déterminer tout d'abord la force distinctive de la marque opposante "SKY" en lien avec les produits revendiqués qui sont acquis en raison de leur contenu thématique.

E. 10.1.1

Certains produits et services sont habituellement acquis en raison de leur contenu thématique. Il s'agit notamment des publications électroniques et des supports de données enregistrés (classe 9 [cf. arrêts du TAF B-7801/2015 du 20 décembre 2017 consid. 6.5.2 "KÖNIG [fig.]/ H.koenig [fig.]", B-4026/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.9 "HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/ DIE HEIMAT - EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN [fig.]" et B-3815/2014 du 18 février 2016 consid. 7.1 "RAPUNZEL" ; cf. également : décision attaquée, p. 7]), des produits de l'édition (classe 16) et des services de divertissement (classe 41). Un signe susceptible de servir de titre à de tels produits et services n'est pas sans autre perçu comme une indication de provenance commerciale. Toutefois, étant donné que pratiquement toute notion peut décrire un contenu possible de ces produits et services, les exigences en ce qui concerne la force distinctive d'un signe qui leur est destiné ne sauraient être trop élevées (arrêts du TAF B-3528/2012 du 17 décembre 2013 consid. 5.2.3 "VENUS [fig.]", B-2642/2008 du 30 septembre 2009 consid. 5.3 "PARK

AVENUE" et B-1759/2007 du 26 février 2008 consid. 3.4 "PIRATES OF THE CARIBBEAN"). N'importe quel rapport thématique entre un signe et un produit ou un service de ce type ne permet dès lors pas de nier l'existence d'une force distinctive. Ce n'est en effet que si ce lien est suffisamment précis et qu'il est reconnaissable sans effort intellectuel ou sans recours particulier à l'imagination que le signe appartient au domaine public (arrêts du TAF B-7202/2014 du 1er septembre 2016 consid. 4.8 "GEO/ Geo influence", B-4026/2015 du 19 juillet 2016 consid. 5.3 "HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/ DIE HEIMAT - EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN [fig.]" et B-3815/2014 du 18 février 2016 consid. 4.3.1 "RAPUNZEL"). Tel est notamment le cas si, par sa signification, un signe se limite à décrire de manière directe un contenu possible du produit ou du service et qu'il ne contient aucun autre élément propre à lui conférer une force distinctive (arrêts du TAF B-7663/2016 du 21 décembre 2017 consid. 2.5 "SUPER WOCHENENDE [fig.]", B-3528/2012 du 17 décembre 2013 consid. 5.2.3 "VENUS [fig.]" et B-3331/2010 du 3 novembre 2010 consid. 6.3.2 "Paradies").

E. 10.1.2

En l'espèce, la marque opposante est destinée à des produits qui sont acquis en raison de leur contenu thématique (cf. arrêt du TAF B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 4.3.2 "INFORMA"). Il s'agit notamment des produits suivants : Classe 9 : "[...] enregistrements vidéo ; [...] publications électroniques ; jeux informatiques ; jeux vidéo informatiques ; [...] cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées ; disques compacts ; disques DVD ; disques pour phonographes ; [...] 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; [...] 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 ; [...] films cinématographiques ; [...] 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 ; [...] 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 ; [...]." 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 voeux et cartes postales ; calendriers ; agendas et journaux ; cartes et autocollants à collectionner et à classer dans des albums ; [...] catalogues ; bons, tous pour des vacances et des voyages de et vers la destination ; autocollants ; matériel publicitaire ; publicités ; [...] manuels d'instruction ; bulletins d'information ; [...] gestionnaires de programmes ; guides et manuels d'utilisation ; [...]."

E. 10.1.3.1

Il faut tout d'abord relever que, même si la liste des produits et des services de la marque opposante ne le précise pas nécessairement, les produits "cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo vierges et préenregistrées ; disques compacts ; disques DVD" (classe 9) peuvent être soit vierges soit enregistrés. Or, seuls les supports enregistrés sont habituellement acquis en raison de leur contenu thématique (cf. arrêts du TAF B-7801/2015 du 20 décembre 2017 consid. 6.5.2 "KÖNIG [fig.]/ H.koenig [fig.]" et B-3331/2010 du 3 novembre 2010 consid. 6.3.1 et 6.3.2 "Paradies" ; cf. également : décision attaquée, p. 7).

E. 10.1.3.2

Compris du grand public comme le mot "ciel" en anglais (cf. consid. 7.2.1), le signe "SKY" se limite à décrire de manière directe le contenu possible des produits des classes 9 et 16 énumérés ci-dessus (à l'exception des supports vierges [cf. consid. 10.1.3.1]). Les jeux vidéo, les films, les publications (sur papier ou sous forme électronique), les livres ou les photographies sont en effet clairement susceptibles d'avoir le ciel pour thème et d'être acquis pour cette raison-là. L'intimée semble d'ailleurs l'admettre (cf. duplicata de l'intimée, p. 5). Le signe "SKY" n'est par ailleurs pas accompagné d'un autre élément propre à lui conférer une force distinctive. Il doit dès lors être considéré comme descriptif (cf. arrêts du TAF B-7663/2016 du 21 décembre 2017 consid. 4.2.2 "SUPER WOCHENENDE [fig.]", B-1408/2015 du 25 octobre 2017 consid. 4.3.2 "INFORMA" et B-3815/2014 du 18 février 2016 consid. 7.1 "RAPUNZEL" ; Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2 LPM no 42) et, de ce fait, être qualifié de faible en lien avec les produits revendiqués par la marque opposante qui sont acquis en raison de leur contenu thématique.

E. 10.1.4.1

Certes, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral retient que le signe "SKY" n'a aucun caractère descriptif en relation, notamment, avec des produits de la classe 9 (arrêts du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 8.3 "SKY et SKY TV/ skybranding", B-386/2007 du 4 décembre 2009 consid. 7.1 "SKY/ SKYPE IN et SKYPE OUT" [à noter que, dans cet arrêt, ce n'est pas la marque opposante "SKY" (cf. consid. A.a) qui est en cause, mais l'enregistrement international no 828'572 "SKY"] et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1 "SKY/ SkySIM" [cet arrêt porte également sur l'enregistrement international no 828'572 "SKY"]) et des services de la classe 41 (arrêt du TAF B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.2 "SKY/ skylife [fig.]" [cet arrêt porte également sur l'enregistrement international no 828'572 "SKY"]). Force est toutefois de constater que, dans cette jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral examine la question de manière générale en lien avec ces produits et ces services. Il ne se penche en effet pas sur le cas particulier des produits et des services acquis en raison de leur contenu thématique. Par ailleurs, cette jurisprudence ne porte pas sur les produits de la classe 16. Quant aux décisions rendues par l'IPI (dans les procédures d'opposition no 14377 [classe 9], no 14376 [classes 9 et 41], no 14375 [classes 9 et 41], no 13832 [classe 9], nos 13623 et 13624 [classe

9], no 13612 [classe 9], no 12810 [classes 9 et 16], no 12264 [classes 9, 16 et 41], no 12182 [classe 9], no 11970 [classe 9], no 10973 [classe 9], no 10906 [classe 9], no 10125 [classes 9, 16 et 41], no 10105 [classe 9], no 9994 [classe 9], no 9394 [classe 9], no 8714 [classes 9, 16 et 41] et no 8663 [classes 9, 16 et 41]) citées dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. A.b.f.a et 9.2.3), elles n'examinent pas non plus le cas particulier des produits et des services acquis en raison de leur contenu thématique.

E. 10.1.4.2

Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer quoi que ce soit en sa faveur ni de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ni de la pratique de l'IPI. En tout état de cause, à supposer que le présent arrêt doit être considéré comme une précision - voire un changement - de jurisprudence ou de pratique, il s'appuie sur des raisons objectives et ne contrevient dès lors pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 137 V 133 consid. 6.1, ATF 136 III 6 consid. 3, ATF 135 II 78 consid. 3.2).

E. 10.1.5

En conclusion, en lien avec les produits revendiqués par la marque opposante qui sont acquis en raison de leur contenu thématique, le signe "SKY" doit être qualifié de faible.

E. 10.2

Il convient par ailleurs de déterminer la force distinctive de la marque opposante "SKY" en lien avec les autres produits des classes 9 et 16 et les services de la classe 42 auxquels elle est destinée (cf. consid. 4.2.1).

E. 10.2.1

La recourante soutient que, en lien avec des produits et des services des classes 9 et 42, qui peuvent être utilisés via Internet grâce à des ressources stockées sur des serveurs distants, l'élément "SKY" est descriptif : "Dabei könnten diese Dienstleistungen aus der Ferne (= Himmel = SKY), ähnlich wie Cloud (= Wolke) Computing, abgerufen werden" (recours, p. 4 ; cf. réplique, p. 4-5).

E. 10.2.2.1

Certes, outre le terme anglais "cloud", le terme français correspondant "nuage" peut être compris de la manière suivante : "INFORM. (anglais cloud computing) Nuage informatique ; informatique en nuage (recomm. offic.) : mode d'exploitation et de gestion des données d'un client consistant à stocker celles-ci sur des serveurs à distance" (Le Petit Robert de la langue française, version numérique, [https:// pr. bvdep. com](https://pr.bvdep.com) , consulté le 22.11.2018).

E. 10.2.2.2

Toutefois, en lien avec des produits et/ou des services faisant appel à l'informatique en nuage, un éventuel caractère descriptif du signe "SKY" n'est guère reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de réflexion (cf. réponse de l'intimée, p. 10). N'y change rien le fait que, comme l'expose la recourante (réplique, p. 5, p. 7-8), l'intimée utilise sur le marché la marque opposante "SKY" en lien avec le terme "cloud". Bien que, dans son acception première, un nuage se trouve dans le ciel, rien n'indique qu'il existe un rapport direct entre les notions de "ciel" et d'"informatique en nuage". Afin d'établir un lien entre ces deux notions, il est en effet nécessaire de passer par (au moins) une étape intermédiaire qui consiste à mettre en relation la notion de "ciel" avec la notion de "nuage" dans son

acceptation première.

E. 10.2.3

De même, il n'existe pas un rapport direct entre la notion de "ciel" et la possibilité d'utiliser des ressources à distance. Afin d'établir un lien entre elles, il est en effet nécessaire de passer par (au moins) une étape intermédiaire qui consiste à mettre en relation la notion de "ciel" avec la notion d'éloignement (cf. arrêt du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 8.3 "SKY et SKY TV/ skybranding").

E. 10.2.4.1

Dans ces conditions, en lien avec les produits des classes 9 et 16 (qui ne sont pas acquis en raison de leur contenu thématique [c'est-à-dire, en particulier, les supports vierges en classe 9 (cf. consid. 10.1.3.1)]) et les services de la classe 42 revendus par la marque opposante, le signe "SKY" ne doit pas être considéré comme descriptif. Il est dès lors doté d'une force distinctive moyenne (cf. arrêts du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 8.3 "SKY et SKY TV/ skybranding", 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 et SKYPE OUT" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1 "SKY/ SkySIM").

E. 10.2.4.2

C'est tout au plus à titre d'indice que les décisions étrangères peuvent être prises en considération par le Tribunal administratif fédéral. Chaque Etat examine en effet la possibilité de protéger une marque selon sa propre législation et la perception de ses milieux intéressés (arrêts du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 8.2.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]", B-3798/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3 "REPSOL [fig.]/ REXOIL [fig.]", B-2766/2013 du 28 avril 2014 consid. 7.2 "RED BULL/ BULLDOG" et B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 7 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/ Premium Ingredients International [fig.]"). La décision allemande (cf. recours, p. 4-5, p. 6) et la décision française (cf. recours, p. 7) auxquelles se réfère la recourante à l'appui de son argumentation (cf. réplique, p. 8) ne saurait dès lors changer quoi que ce soit à l'appréciation du Tribunal administratif fédéral.

E. 11

Le Tribunal administratif fédéral se doit enfin de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

E. 11.1.1

L'autorité inférieure retient que, même si la marque opposante est faible pour une partie des produits qu'elle revendique, sa reprise intégrale dans la marque attaquée est de nature à fonder un risque de confusion. Elle explique que la faiblesse de la marque opposante pour une partie des produits est compensée par la forte similarité des signes, respectivement par le fait que la marque opposante reste clairement reconnaissable comme élément indépendant de la marque attaquée. Elle ajoute que l'élément "FIVE" de la marque attaquée ne permet pas véritablement de distinguer les signes ou de leur conférer une impression d'ensemble différente qui écarterait le risque de confusion (décision attaquée, p. 14).

E. 11.1.2

Vu notamment la prépondérance qu'elle accorde à l'élément "FIVE" du signe "SKYFIVE" et le fait qu'elle considère que l'élément "SKY" est descriptif en lien avec les produits et les

services des classes 9 et 42, la recourante est quant à elle d'avis qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en cause (recours, p. 7 ; réplique, p. 6-7).

E. 11.1.3

Enfin, se référant à diverses décisions de l'IPI, l'intimée indique que le fait d'ajouter un élément faible comme "FIVE" à une marque bénéficiant d'une force distinctive normale ne suffit pas à écarter un risque de confusion (réponse de l'intimée, p. 7-9, p. 11-12). Elle considère en effet qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause, notamment en raison de l'identité, respectivement la similarité, entre les produits et les services revendiqués (duplicata de l'intimée, p. 6-7).

E. 11.2.1

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, 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 (cf. art. 6 LPM).

E. 11.2.1.1

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 mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

E. 11.2.1.2

Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, 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) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

E. 11.2.2

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 (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 6-8) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 5). 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 (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/ BALU [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3 LPM no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 4 ; cf. arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/ TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 9-10).

E. 11.3.1.1

Le champ de protection d'une marque (opposante) est limité par la sphère du domaine public. Une marque ne saurait en effet permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public (cf. arrêts du TAF B-1481/2015 du 9

mai 2017 consid. 11.3.2.1 "ice watch [fig.]/ NICE watch [fig.]", B-2711/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.8 in fine "The Body Shop und THE BODY SHOP [fig.]/ THEFACESHOP [fig.]" et B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 4.2 "GADOVIST/ GADOGITA"). Selon la jurisprudence, il n'y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments appartenant au domaine public (arrêts du TAF B-6249/2014 du 25 juillet 2016 consid. 9 "Campagnolo [fig.]/ F.LLI Campagnolo [fig.]", B-4026/2015 du 19 juillet 2016 consid. 5.5 "HEIMAT ONLINE und DH DIE HEIMAT.CH/ DIE HEIMAT EINE PUBLIKATION DER LZ MEDIEN" et B-7536/2015 du 10 juin 2016 consid. 7.1 in fine et 8 "CADDY/ Top Caddy [fig.]" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : BaK 2017, art. 3 LPM nos 72-73 ; Joller, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 131 ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM no 58).

E. 11.3.1.2

En l'espèce, les signes en cause sont certes fortement similaires (cf. consid. 8.3.1) et les produits "Publikationen; Druckereierzeugnisse" et "Fotografien" (classe 16) - auxquels la marque attaquée est destinée - sont identiques (cf. consid. 5.3.1.2) ou très similaires (cf. consid. 5.3.2.2) aux produits revendiqués par la marque opposante. Or, la marque opposante "SKY" est faible en lien avec de tels produits (cf. consid. 10.1.5). Il ne saurait dès lors exister de risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux produits "Publikationen; Druckereierzeugnisse" et "Fotografien" (classe 16). La marque opposante ne doit en effet pas permettre d'empêcher l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public.

E. 11.3.2.1

Il y a en revanche un risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux autres produits et services qu'elle revendique. Ces produits et ces services sont en effet identiques (cf. consid. 5.3.1.2) ou très similaires (cf. consid. 5.3.2.1-5.3.2.3) aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante. Au surplus, en lien avec de tels produits et services, la marque opposante est dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 10.2.4.1). Enfin, les signes en cause sont fortement similaires (cf. consid. 8.3.1). Il est dès lors probable que, même s'ils font preuve d'un degré d'attention accru (cf. consid. 4.3), les consommateurs concernés associent - à tort - le signe "SKYFIVE" à l'intimée, titulaire de la marque opposante "SKY". La reprise intégrale d'un signe ou de ses éléments caractéristiques principaux dans un nouveau signe est en effet en principe de nature à créer un risque de confusion entre ces signes (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 12.3.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). En l'espèce, il existe notamment un risque de confusion indirect. Avec son élément "FIVE", la marque attaquée "SKYFIVE" est en effet appelée à être perçue comme une marque appartenant à une série basée sur la marque opposante "SKY" (cf. arrêts du TAF B-1251/2015 du 5 septembre 2017 consid. 9.3 in fine "SKY et SKY TV/ skybranding", B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 7 in fine "SKY/ skylife [fig.]" et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 7.4 "SKY/ SkySIM" ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 5).

E. 11.3.2.2

Il convient de rappeler ici que les produits "Speichermedien; magnetische und optische Datenträger" (classe 9) revendiqués par la marque attaquée rassemblent tant des supports

vierges que des supports enregistrés (cf. consid. 10.1.3.1). Etant donné qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux supports vierges (en lien avec lesquels la marque opposante est dotée d'une force distinctive moyenne [cf. consid. 10.2.4.1]) et que de tels produits entrent dans les catégories de produits "Speichermedien; magnetische und optische Datenträger" (classe 9) revendus par la marque attaquée, il convient de révoquer l'enregistrement de la marque attaquée pour ces catégories de produits dans leur ensemble (cf. arrêt du TAF B-7801/2015 du 20 décembre 2017 consid. 4.3 in fine "KÖNIG [fig.]/ H.koenig [fig.]"). En effet, si la marque attaquée est enregistrée pour une catégorie de produits ou de services, l'existence d'un motif relatif d'exclusion en lien avec ne serait-ce qu'un seul des produits ou services appartenant à cette catégorie entraîne la révocation de l'enregistrement de la marque attaquée pour l'ensemble de la catégorie de produits ou de services concernée (cf. arrêt du TAF B-3556/2012 du 30 janvier 2013 consid. 6.2.1.3.1 "TCS/ TCS" ; Joller, in : SHK 2017, art. 3 LPM no 278).

E. 11.3.2.3

A noter encore que, contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 5, p. 6 ; réplique, p. 7), l'élément "FIVE" ne fait pas passer à l'arrière-plan la présence de l'élément "SKY" (cf. consid. 7.2.2.2), ce d'autant que cet élément "SKY" est doté d'une force distinctive moyenne en lien avec les produits considérés ici (cf. consid. 10.2.4.1). En outre, le simple fait que l'élément "FIVE" joue un rôle dans l'impression d'ensemble qui se dégage du signe "SKYFIVE" ne saurait suffire à écarter un risque de confusion entre les marques en cause. Peu importe d'ailleurs que le signe "SKYFIVE" soit fantaisiste (cf. recours, p. 6 in fine). Enfin, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle nie tout risque de confusion entre les marques en cause en se référant notamment à la manière dont l'intimée utilise la marque opposante (réplique, p. 8-9 [cf. duplique de l'intimée, p. 7]). En procédure d'opposition, l'examen du risque de confusion doit en effet se baser sur les marques telles qu'elles sont enregistrées et non pas telles qu'elles sont utilisées (cf. arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 7.3.1.1 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]", B-159/2014 du 7 octobre 2016 consid. 9.1.2 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]" et B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.3.2.1 in fine "RODOLPHE/ RODOLPHE [fig.]" ; Schlosser/ Maradan, in : CR PI, art. 3 LPM nos 26-28).

E. 12

Il ressort de ce qui précède que l'opposition (no 13763) doit être partiellement admise. Le recours est dès lors partiellement admis, en ce sens que les ch. 2, 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés afin que l'opposition soit admise, sauf dans la mesure où la marque attaquée "SKYFIVE" est destinée aux produits "Publikationen; Druckereierzeugnisse" et "Fotografien" (classe 16). Ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens de la présente procédure de recours (cf. consid. 13-14) et de la procédure devant l'autorité inférieure (cf. consid. 15).

E. 13

Frais de la procédure de recours

E. 13.1

En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis PA ; art. 2 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III

490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA ; art. 1 al. 1 FITAF).

E. 13.2.1

En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 4'500.- le montant des frais de la procédure de recours.

E. 13.2.2.1

Vu le sort du recours (cf. consid. 12), il convient de retenir que la recourante succombe à raison de 80 %. Dans ces conditions, les frais de la procédure de recours mis à la charge de la recourante doivent être réduits à un montant de Fr. 3'600.-. Cette somme est compensée par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 19 avril 2016 et le solde de Fr. 900.- lui est restitué.

E. 13.2.2.2

Par ailleurs, des frais de procédure d'un montant de Fr. 900.- doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe à raison de 20 %.

E. 13.2.2.3

Enfin, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 in limine PA).

E. 14

Dépens de la procédure de recours

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 (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2, art. 8, art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 et 2 et art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E. 14.2.1.1

En l'espèce, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens. L'intervention de l'avocat de la recourante consiste, pour l'essentiel, en le dépôt d'un recours (cf. consid. B) et d'une réplique (cf. consid. D). Alors qu'elle n'avait produit aucun document de ce type en annexe à son recours, la recourante soumet, en annexe à sa réplique, une "Honorarnote" qui se limite à indiquer un montant total de Fr. 5'400.- (Fr. 5'000.- + TVA à 8 %) concernant "Ausarbeitung Replik betreffend Widerspruchsverfahren (Nr. 13763) gegen die Marke SKYFIVE (Marke Nr. 657765)" (pièce 6 jointe à la réplique). Or, le simple fait d'articuler le montant des frais de représentation d'une partie ne saurait être considéré comme un décompte ("eine detaillierte Kostennote" ou "una nota particolareggiata") au sens de l'art. 14 al. 1 FITAF (cf. arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 14.2.1 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.3 "CARPE DIEM/ carpe noctem" ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, nos 4.84 et 4.85). Il convient par conséquent de fixer les dépens de la recourante sur la base du dossier

(art. 14 al. 2 FITAF). En tenant notamment compte du fait que la procédure de recours ne comporte pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues, il se justifie de fixer au total à Fr. 3'000.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. Vu que la recourante obtient gain de cause dans cette mesure (cf. consid. 13.2.2.1), les dépens qui lui sont alloués doivent correspondre au 20 % de ce total, c'est-à-dire à Fr. 600.-, et être mis à la charge de l'intimée (cf. art. 64 al. 3 PA).

E. 14.2.1.2

De son côté, l'intimée, qui obtient partiellement gain de cause et qui est représentée par une mandataire, a également droit à des dépens. L'intervention de l'avocate de l'intimée consiste, pour l'essentiel, en le dépôt d'une réponse (cf. consid. C.b) et d'une duplique (cf. consid. E.b). L'intimée a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral, avec sa réponse, une "NOTE DE FRAIS" de Fr. 5'000.- (qui se limite à préciser qu'elle concerne les "[h]onoraires et frais pour la préparation de la réponse [...] [pièce 4 jointe à la réponse de l'intimée]) et, avec la duplique, une "NOTE DE FRAIS" de Fr. 3'000.- (qui se limite à préciser qu'elle concerne les "[h]onoraires et frais pour la préparation de la duplique [...] [pièce 5 jointe à la duplique de l'intimée]). Or, à l'instar de la note d'honoraires produite par la recourante, les notes de frais de l'intimée ne sauraient être considérées comme des décomptes au sens de l'art. 14 al. 1 FITAF (cf. consid. 14.2.1.1). Il convient par conséquent de fixer les dépens de l'intimée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Il se justifie de fixer au total à Fr. 3'000.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de l'intimée dans le cadre de la présente procédure de recours. Vu que l'intimée obtient gain de cause dans cette mesure (cf. consid. 13.2.2.2), les dépens qui lui sont alloués doivent correspondre au 80 % de ce total, c'est-à-dire à Fr. 2'400.-, et être mis à la charge de la recourante (cf. art. 64 al. 3 PA).

E. 14.2.1.3

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

E. 14.2.2

Après compensation, un montant de Fr. 1'800.- (Fr. 2'400.- [cf. consid. 14.2.1.2] - Fr. 600.- [cf. consid. 14.2.1.1]) est alloué à l'intimée à titre de dépens et mis à la charge de la recourante.

E. 15

Frais et dépens de la procédure devant l'autorité inférieure Reste à tirer les conclusions de l'admission partielle du présent recours sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure devant l'autorité inférieure.

E. 15.1.1

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure met à la charge de la défenderesse (recourante) le paiement en faveur de l'opposante (intimée) de Fr. 1'800.- à titre de dépens (y compris Fr. 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition) (cf. ch. 5 du dispositif de la décision attaquée [cf. consid. A.b.f]).

E. 15.1.2.1

Vu que l'opposition doit être admise à raison de 80 % (cf. consid. 13.2.2.1), il convient de mettre à la charge de la défenderesse (recourante) le paiement de 80 % de la taxe

d'opposition de Fr. 800.-, c'est-à-dire un montant de Fr. 640.-. Quant au solde de Fr. 160.-, il est mis à la charge de l'opposante (intimée).

E. 15.1.2.2

La procédure devant l'autorité inférieure a nécessité un seul échange d'écritures (décision attaquée, p. 14). Selon la pratique de l'autorité inférieure en vigueur à la date de la décision attaquée, il est alloué une indemnité de Fr. 1'000.- par échange d'écritures (IPI, Directives en matière de marques [cf. [https:// www. ige. ch/ fr/ prestations/ services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html](https://www.ige.ch/fr/prestations/services-en-ligne-et-centre-de-telechargement/marques.html) , consulté le 15.11.2018], version du 1er juillet 2014, Partie 5, ch. 8.4). Vu que l'opposition doit être admise à raison de 80 % (cf. consid. 13.2.2.1), il convient, d'une part, de mettre à la charge de la défenderesse (recourante) le paiement en faveur de l'opposante (intimée) d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens et, d'autre part, de mettre à la charge de l'opposante (intimée) le paiement en faveur de la défenderesse (recourante) d'un montant de Fr. 200.- à titre de dépens (cf. art. 34 LPM).

E. 15.1.2.3

Au final et après compensation, le paiement en faveur de l'opposante (intimée) d'un montant total de Fr. 1'240.- (c'est-à-dire Fr. 640.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition et Fr. 600.- à titre de dépens) est mis à la charge de la défenderesse (recourante). Le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée est dès lors modifié en ce sens, le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée demeurant quant à lui inchangé.

E. 16

Enfin, 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 (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").

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