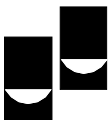
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Cour II
B-386/2007
{T 1/2}

Arrêt du 4 décembre 2009

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Hans Urech, Francesco Brentani, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

Skype Limited,
représentée par Maître Patrick Troller et
Maître Silvan Meier, Troller Hitz Troller & Partner,
recourante,

contre

British Sky Broadcasting Group Plc,
représentée par B.M.G. Avocats,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition n° 8094-8095 IR 828'572 SKY /
CH 539'379 SKYPE IN et CH 539'380 SKYPE OUT.

Faits :

A.

Les enregistrements des marques suisses n° 539'379 «SKYPE IN» et n° 539'380 «SKYPE OUT» ont été publiés dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 222 du 15 novembre 2005. Ils revendiquent la protection pour les produits et services des classes 9, 38 et 42 suivants :

Cl. 9 : Radios, récepteurs radio, récepteurs radio avec horloge, syntonisateurs, amplificateurs audio, unités d'équipement audio, unités de commande à distance pour récepteurs, unités de commande à distance pour amplificateurs, systèmes de haut-parleurs, égalisateurs de fréquences, machines pour l'enregistrement et la reproduction du son, haut-parleurs pour la reproduction stéréophonique et monophonique du son, lecteurs de disques compact, enregistreurs de disques compact, changeurs de disques compact permettant la sélection de plusieurs disques, unités de commande à distance pour lecteurs de disques compact, centres serveurs pour ensembles audio vidéo et ordinateurs personnels domestiques, téléviseurs, téléviseurs par projection, écrans à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs plasma, micro-téléviseurs, récepteurs pour téléviseurs, syntonisateurs pour téléviseurs, tubes pour téléviseurs, unités de commande à distance pour récepteurs de télévision, unités sonores haute-fidélité utilisés comme composantes externes de systèmes de télévision, moniteurs de télévision avec ou sans syntonisateurs, décodeurs, commutateurs de température couleur pour récepteurs de télévision, tubes images fluorescent interchangeables pour télévisions, accessoires pour téléviseurs à savoir, liens fibre-optique, majorateurs enregistreurs à ruban vidéo digitale, lecteur de disque vidéo digital, lecteurs audio digitaux, disques audio digitaux, équipements de communication optique, assistants personnels digitaux, encodeurs et décodeurs digitaux, lecteurs de fichiers sous format MP3, caméras digitales, imprimantes pour caméras digitales, imprimantes portatives pour caméras digitales, dispositifs électroniques portatifs pour l'enregistrement digital, l'organisation, la transmission, la manipulation et la visualisation de textes, de données et de fichiers audio; logiciels d'ordinateurs pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la visualisation de textes, de données et de fichiers audio sur des appareils électroniques digitaux portatif, écouteurs, oreillettes, casques d'écoutes équipés de lecteurs audio intégrés, dispositifs portatifs pour la lecture de fichiers audio; dispositifs de communications sans fils, à savoir téléphones, combinés, écouteurs, haut-parleurs, microphones, oreillettes, dispositif de communication compatibles avec le protocole »Bluetooth», à savoir, téléphones, combinés, écouteurs, haut-parleurs, microphones, oreillettes.

Cl. 38 : Services de communication d'égal à égal (peer to peer) selon le protocole d'échange vocal par Internet (VOIP); services de transmission électronique de dossiers et de messagerie instantanée via un réseau global d'ordinateur; mises à disposition d'accès à haut-débit à des réseaux locaux et globaux d'information par ordinateur.

Cl. 42 : Services informatiques et développements de logiciels pour le compte de tiers à savoir, conception de logiciels et d'équipement d'ordinateur (hardware) destinés aux télécommunications, aux applications selon le protocole d'échange vocal par Internet (VOIP), à la transmission de données et les services de messageries instantanées; conception et développement de sites web pour des tiers; hébergement de sites web pour les tiers sur serveurs destinés à un réseau global; installation et entretien de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels en-ligne non téléchargeables permettant la souscription et l'utilisation de services de communication selon le protocole d'échange vocal par Internet (VOIP); mise à disposition de logiciels en-ligne téléchargeables permettant la souscription et l'utilisation de services de communication selon le protocole d'échange vocal par Internet (VOIP).

B.

Le 15 février 2006, British Sky Broadcasting Limited (ci-après : l'opposante) a formé deux oppositions totales à l'encontre de ces deux enregistrements devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), l'opposition n° 8094 visant la marque «SKYPE IN» et l'opposition n° 8095 la marque «SKYPE OUT». L'opposante s'est fondée sur sa marque internationale n° 828'572 «SKY» enregistrée notamment pour les produits et services des classes 9, 38 et 42 suivants :

Cl. 9 : Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de radio, de télévision, d'enregistrement du son, de reproduction du son, de télécommunication, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de programmes télévisés; appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction ou de réception du son ou des images; appareils électriques et électroniques utilisés pour la réception par satellite, terrestre ou câblée; récepteurs de télévision comprenant un décodeur; boîtiers de décodage destinés au décodage et à la réception d'émissions par satellite, terrestre et câblée; appareils pour le décodage de signaux codés, notamment boîtiers de décodage pour la réception télévisée; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un enregistreur pour l'enregistrement de programmes télévisés et sonores; appareils décodeurs comprenant un décodeur et un enregistreur programmable pour transférer des enregistrements stockés au stockage et également pour supprimer d'anciens enregistrements; programmes télévisés et radiophoniques enregistrés; programmes enregistrés en vue de leur diffusion en différé à la télévision et à la radio; enregistrements vidéo; ordinateurs; programmes informatiques; jeux informatiques électroniques; jeux informatiques électroniques interactifs; logiciels et programmes informatiques pour la distribution et l'utilisation par les spectateurs d'un canal de télévision numérique pour voir et acheter des produits; logiciels de jeux d'ordinateurs et logiciels de jeux-concours; jeux vidéo d'ordinateur et/ou jeux-concours conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision et des écrans ou avec des moniteurs vidéo ou écrans d'ordinateurs; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux interactifs et/ou jeux-concours; publications électroniques, logiciels, jeux d'ordinateur, jeux vidéo d'ordinateur; écrans vidé; projecteurs vidéo; bandes, disques et fils tous magnétiques; cassettes et cartouches toutes conçues pour être utilisées avec les bandes précitées; cassettes, bandes et cartouches audio et vidéo pré-enregistrées et vierges; disques compacts; disques numériques polyvalents (DVD); disques phonographiques; disques à lecture laser pour l'enregistrement audio ou vidéo; cartouches programmes; CD-ROM, cartes et disques, cartes à circuits intégrés, supports à mémoire, supports d'enregistrement, tous préenregistrés avec des jeux vidéo d'ordinateur et/ou des jeux-concours; cartes codées; signaux d'antennes de radio et de télévision; éléments et accessoires de tous les produits précités; lunettes de soleil; étuis en cuir pour téléphones portables.

Cl. 38 : Services de télécommunication; services de radiodiffusion, de télédiffusion, de transmission et de communication; radiodiffusion et transmission d'émissions de radio ou de télévision; transmission de sons et/ou d'images assistée par ordinateur; services de communication par satellite, télévision et/ou radio; services d'agences de presse; location d'appareils de communication; services de messagerie électronique; services de télécommunication relatifs à l'Internet; télécommunication d'informations (y compris de pages Web); mise à disposition de liaisons télécom à des bases de données informatiques et des sites Web sur l'Internet; information en matière de télécommunications; services de télétexte; services de télécommunication dédiés à la vente au détail de produits par le biais de communications interactives avec la clientèle; services de télévision interactive; services de télédiffusion comportant des services interactifs pour les guides d'écoute et la sélection intelligente automatisée d'enregistrement d'émissions; services interactifs pour les téléspectateurs; services interactifs pour les téléspectateurs facilitant la présélection de programmes d'écoute; services interactifs pour les téléspectateurs facilitant l'enregistrement de programmes enclenchés

automatiquement sur la base des habitudes/préférences d'écoute des clients; diffusion et transmission de programmes de télévision interactive, divertissements interactifs et concours interactifs; services de conseil professionnel en matière de diffusion; services de renseignements précis relatifs à la diffusion de programmes de télévision; informations fournies en ligne depuis une base de données informatique ou l'Internet, ces informations étant toutes en rapport avec les services précités; fourniture d'accès à une base de données contenant des informations relatives à une gamme de produits.

Cl. 42 : Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, dessin et dessin exécuté sur commande, tous destinés à la compilation de pages Web sur l'Internet; informations technologiques fournies en ligne depuis une base de données informatique ou par l'Internet; création et maintenance de sites Web; installation, location et maintenance de logiciels; location de temps d'accès à des bases de données de renseignements; services d'informations météorologiques; services d'ordinateurs domestiques.

Dans ses oppositions, l'opposante invoqua l'identité ou la quasi-identité des produits et services visés. Elle allégua ensuite que la marque opposante ne revêtait aucun caractère descriptif en lien avec les produits et services qu'elle désignait et qu'elle était en outre bien connue du grand public, composé de nombreux téléspectateurs. Quant à la comparaison des signes, elle fit valoir qu'il convenait de se concentrer sur la forte similitude entre les termes «SKY» et «SKYPE» dès lors que ce dernier était l'élément prédominant des marques attaquées et que les mots «IN» et «OUT», beaucoup plus courts, s'avéraient compréhensibles et usuels pour une majorité des produits et services en lien avec la communication et l'électronique. L'ajout de la terminaison «PE» à la reprise intégrale de la marque opposante comme élément d'attaque n'était selon elle pas de nature à modifier ces signes pour en faire de nouveaux ensembles qui se distingueraient de manière évidente de la marque «SKY». Elle soutint que cette reprise créait une forte similarité visuelle et phonétique entre les signes et que ceux-ci ne revêtaient du reste pas un sens évident et distinct qui pourrait écarter le risque de confusion ; le public essaierait de comprendre la marque «SKYPE» en se concentrant sur l'élément d'attaque «SKY». Dans ce contexte, l'opposante indiqua encore que la titulaire des marques attaquées expliquait d'ailleurs sur son site internet que «SKYPE» était la contraction de «Sky peer-to-peer».

C.

Invitée à se prononcer sur les oppositions, Skype Limited, titulaire des marques attaquées (ci-après : la défenderesse), conclut à leur rejet dans ses réponses du 21 juillet 2006. Elle allégua que la marque opposante bénéficiait tout au plus d'une force distinctive normale dès lors que l'opposante n'avait pas démontré que celle-là était connue en Suisse. La défenderesse fit ensuite valoir que la comparaison des

signes ne devait pas se limiter aux éléments «SKY» et «SKYPE» mais qu'il convenait également de tenir compte des mots «IN» et «OUT» dès lors que même des éléments du domaine public pouvaient influer l'impression d'ensemble d'une marque. Elle soutint que l'élément fantaisiste «SKYPE» ne pouvait être disséqué de telle manière à en extraire la signification de «ciel» et qu'il était du reste peu probable que le consommateur associe immédiatement et instinctivement les marques attaquées avec le ciel. Ce terme revêtait ainsi une signification indéterminée et, même s'il s'agissait de la contraction de «Sky peer-to-peer», il y aurait lieu d'admettre que le public ne le percevrait pas comme tel. Elle conclut que les signes étaient dissemblables sur les plans visuel et phonétique au niveau du nombre de leurs caractères et de leurs syllabes ainsi qu'en raison de la terminaison marquante «PE» et des termes «IN» et «OUT» influant directement sur l'impression d'ensemble des marques attaquées. Elle ajouta que les signes divergeaient également au plan sémantique en tant que le terme anglais «SKY» revêtait pour le public suisse une signification clairement reconnaissable, alors que les marques attaquées constituaient des entités fantaisistes éveillant d'autres associations d'idées. Se prévalant encore de l'arrêt du Tribunal fédéral «Boss/Boks», la défenderesse conclut qu'un risque de confusion direct ou indirect entre les signes pouvait être exclu et qu'il était ainsi inutile d'examiner la question de la similarité des produits et services.

D.
Par décision du 27 novembre 2006, l'Institut fédéral réunit les deux oppositions et les admit avec le dispositif suivant :

«1. Les deux oppositions n° 8094 et n° 8095 sont réunies en une seule procédure.
2. La procédure d'oppositions n° 8094 et n° 8095 contre les marques suisses n° 539 379 SKYPE IN et n° 539 380 SKYPE OUT est déclarée bien fondée.
3. Les marques suisses n° 539 379 SKYPE IN et n° 539 380 SKYPE OUT seront révoquées une fois la présente décision entrée en force.
4. Les taxes d'oppositions de fr 1'600.- (2 X 800.-) restent acquises à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de fr. 3'100.- à titre de dépens et de remboursement des taxes d'oppositions.
6. [...]»

Considérant en premier lieu que les produits et services désignés étaient identiques, il soutint ensuite que la marque opposante bénéficiait d'une force distinctive normale dès lors qu'elle s'avérait fantaisiste en lien avec les produits et services visés. L'IPI considéra que le fait que les marques attaquées soient composées de deux mots

leur octroyait une impression d'ensemble visuelle différente du signe opposant. S'agissant de l'aspect phonétique, il retint que les signes litigieux reprenaient intégralement la marque opposante comme syllabe d'attaque et que seules les prépositions «IN» et «OUT» permettaient de les distinguer, dès lors que la syllabe «PE», constituée d'un «e» muet, n'était pas fortement perceptible et que la syllabe d'attaque «SKY» (SKAÏ) demeurait fortement audible et reconnaissable. Au plan sémantique, l'IPI allégua que la marque opposante signifiait «ciel» et qu'une recherche quant à une éventuelle signification des marques attaquées n'avait pas permis de trouver de réponse, de sorte qu'il convenait de partir du principe qu'il s'agissait d'un terme fantaisiste auquel étaient accolées les prépositions «IN» et «OUT». Relevant qu'une similitude phonétique ou visuelle pouvait éventuellement être compensée par une signification différente, il fit valoir que même si les marques attaquées étaient dénuées d'un sens particulier contrairement au signe opposant, il était douteux que le public suisse puisse différencier les signes sur la seule base de la signification du signe opposant, vu la reprise intégrale de la marque opposante dans les marques attaquées et sa forte présence auditive. Les signes attaqués ne se distinguaient ainsi pas suffisamment au plan auditif et il ne fallait de surcroît pas négliger le fait que le terme «SKY», même s'il appartenait au vocabulaire de base anglais, n'en demeurait pas moins un élément d'une langue étrangère dont le sens était moins susceptible de venir à l'esprit par réflexe que pour un terme d'une langue nationale. Relevant enfin que le cas «Boss/Boks» ne trouvait in casu pas application, il considéra qu'en raison de la reprise intégrale de la marque opposante, les ajouts contenus dans les marques attaquées ne suffisaient pas à exclure un risque de confusion direct. Il conclut en outre à l'existence d'un risque de confusion indirect en relevant qu'en raison de la présence de l'élément «SKY» dans les marques attaquées, certains consommateurs pourraient s'imaginer à tort qu'il s'agit de variantes d'une marque appartenant à l'opposante.

E.

Par mémoire du 15 janvier 2007, rédigé en langue allemande, Skype Limited (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée et au rejet des oppositions, sous suite de frais et dépens. Elle relève en premier lieu que la marque opposante a été transférée à British Sky Broadcasting Group Plc avant que ne soit rendue la décision attaquée. Soulignant

ensuite que les marques doivent être appréciées globalement et non disséquées dans leurs éléments individuels, elle considère que les signes se distinguent de manière évidente sur leur aspect visuel de par leur nombre de caractères. Elle fait valoir qu'ils se différencient également au plan phonétique en raison du terme fantaisiste «SKYPE» comprenant la terminaison marquante «PE» et des mots «IN» et «OUT» qui restent facilement en mémoire. Elle ajoute que la marque opposante se prononce «skai» alors que les signes attaqués peuvent être prononcés «skaip in/skaip aut» en anglais, «skip in/en» ou «skip ut/aut» en français, ou «skipe in» respectivement «skipe out/aut» en allemand, en italien et en romanche. Les différences phonétiques s'imprègnent selon elle d'autant plus que la marque opposante constitue un terme court. Au plan sémantique, elle allègue que le terme «SKY» revêt une signification claire et immédiatement perceptible pour les consommateurs concernés et domine le souvenir. S'agissant en revanche des marques attaquées, elle soutient que l'adjonction des lettres «PE» fait du terme «SKYPE» un mot fantaisiste dénué de sens dans lequel se fond la marque opposante que l'on ne reconnaît plus. Elle ajoute que les marques attaquées, qui ne suscitent aucune association d'idées avec la marque opposante, contiennent au surplus les mots «IN» et «OUT» dont le sens est connu du public suisse et qui permettent d'éveiller des associations de sens se démarquant clairement du terme «SKY». Considérant que les différences visuelles, sonores et sémantiques conduisent à une impression d'ensemble différente des signes, elle conclut à l'absence de risque de confusion direct en relevant qu'il serait contraire à la pratique d'étendre l'aire de protection de la marque opposante de telle manière à ce qu'il comprenne l'ensemble des marques commençant par les lettres «sky». Elle conteste également l'existence d'un risque de confusion indirect en arguant du fait que le consommateur qui lit «SKYPE» n'a aucune raison de penser au mot «ciel» et que les ajouts «IN» et «OUT» n'ont aucune relation avec ce mot. La recourante ajoute que l'opposante se fonde du reste uniquement sur sa marque «SKY» et non sur une famille de marques qui en dériveraient. Se prévalant à nouveau de l'affaire «Boks/Boss», elle termine en alléguant qu'il est inutile d'examiner la question de la similarité des produits et services.

F.
Invitée à faire savoir si elle était disposée à ce que la procédure soit poursuivie en langue allemande, l'opposante a répondu le 22 mars

2007 qu'elle souhaitait qu'elle soit conduite en français. Elle a du reste indiqué que la marque opposante avait été transférée à la société British Sky Broadcasting Group Plc et a requis que la nouvelle titulaire de la marque opposante soit substituée à l'ancienne dans la procédure de recours, pour autant que la recourante y consente.

G.
Par décision incidente du 30 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a indiqué que la procédure de recours serait conduite en français, langue dans laquelle la décision attaquée avait été rendue, et a invité la recourante à faire savoir si elle consentait à ce que la titulaire actuelle de la marque opposante soit substituée à l'ancienne dans la procédure de recours, l'avertissant que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, il considérerait que British Sky Broadcasting Group Plc était la nouvelle intimée dans la présente procédure. La recourante n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal a constaté la substitution de l'intimée par ordonnance du 3 mai 2007.

H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 25 mai 2007 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

I.
Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'intimée a conclu à son rejet au terme de sa réponse du 22 juin 2007, sous suite de frais et dépens. Invoquant l'identité des produits et services visés, elle soutient, s'agissant de la comparaison des signes, que «SKYPE» constitue l'élément caractéristique des marques attaquées. Elle allègue que les prépositions «IN» et «OUT», qui signifient «dedans» et «dehors» et indiquent l'action d'entrer ou de sortir une fois accolées à un verbe, sont banales dans le domaine de l'informatique en tant qu'elles désignent les actions de connexion et de déconnexion (log in et log out) et sont facilement comprises dans le domaine des télécommunications comme référence aux communications reçues et effectuées (entrantes et sortantes). En combinaison avec «SKYPE», ces prépositions dénuées de force distinctive évoquent simplement l'existence d'une famille de marques déclinées autour de ce terme, qui constitue également une marque dont la recourante est titulaire. L'intimée considère qu'il est ainsi correct de se concentrer avant tout sur la comparaison entre «SKY» et «SKYPE». Sur le plan phonétique,

elle observe que «SKYPE» reprend la marque opposante et que le son «PE» est peu audible par rapport à l'élément d'attaque «SKY» qui marque la mémoire du public. Elle conteste une prononciation de «SKYPE» à la française ou à l'allemande en alléguant que les consommateurs suisses connaissent le mot anglais «SKY» et la manière dont il se prononce (SKAÏ) et qu'ils auront tendance à prononcer la première syllabe de «SKYPE» de la même façon, ce d'autant plus que les prépositions «IN» et «OUT» indiquent que la marque doit se prononcer à l'anglaise. Même en tenant compte desdites prépositions, les signes attaqués se prononceront en deux syllabes avec une césure phonétique intervenant entre les sons «AÏ» et «P» (SKAÏ-PIN/SKAÏ-POUT), ceci faisant ressortir fortement l'élément «SKY». L'intimée invoque ensuite une similarité visuelle entre les signes, malgré une ressemblance moins marquée. Relevant que les éléments «IN» et «OUT» sont visuellement séparés de «SKYPE» et que «SKY» et «SKYPE» ne diffèrent que par les lettres «PE», elle conteste l'appréciation de l'IPI, selon laquelle la composition des marques attaquées en deux mots leur procure une impression d'ensemble divergente du signe opposant. Elle allègue sur ce point que le fait que les mots «IN» et «OUT» soient beaucoup plus courts et placés en seconde position implique que «SKYPE» influe davantage l'impression visuelle des marques attaquées. Enfin, l'intimée considère que les signes sont sémantiquement similaires, dès lors que «SKYPE» évoque le mot «SKY» et suscite les mêmes associations d'idées, et produit des extraits de sites internet pour le démontrer. Soutenant enfin que la présente affaire diffère du cas «Boss/Boks», elle conclut à l'existence d'un risque de confusion direct et indirect entre les signes en relevant que la probabilité que le public croie à tort que les marques attaquées sont des variantes du signe opposant et leur attribue la même origine est d'autant plus grande que l'intimée est titulaire de plusieurs marques valables en Suisse déclinant l'élément «SKY».

J.
A la demande des parties, la procédure a été suspendue le 7 novembre 2007. Elle a repris le 13 mai 2009.

K.
Suite à la requête de la recourante, des débats publics au sens de l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) se sont

déroulés au siège du Tribunal administratif fédéral le 6 octobre 2009 en présence des mandataires des parties et d'un représentant de l'IPI. Reprenant pour l'essentiel la motivation de son recours, la recourante a notamment encore invoqué la large connaissance de «SKYPE» en Suisse en produisant à cet effet des pièces complémentaires. Reprenant également en substance la motivation de sa réponse au recours, l'intimée a pour l'essentiel fait valoir, en livrant de nouvelles pièces à l'appui, que «SKYPE» faisait penser à «SKY» sur le plan conceptuel et produisait la même impression intellectuelle. L'IPI a pour sa part conclu au rejet du recours en renvoyant à la motivation de sa décision.

L.
L'occasion a été donnée aux parties de se prononcer sur les nouvelles pièces versées lors des débats publics. L'intimée s'est exprimée par courrier du 30 octobre 2009 en relevant en particulier que l'éventuelle notoriété de la marque «SKYPE» en Suisse n'était pas un fait dont il pouvait être tenu compte en l'espèce dans l'évaluation du risque de confusion. La recourante a pour sa part répondu par courrier du 6 novembre 2009 en alléguant pour l'essentiel que «SKYPE» constituait un terme de fantaisie n'ayant aucune signification particulière. L'IPI ne s'est quant à lui pas déterminé.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

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

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est

donc compétent pour statuer sur le recours. La recourante, qui a pris part aux procédures devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

1.2 Les oppositions à l'encontre des signes attaqués ont été formées par British Sky Broadcasting Limited, alors titulaire de la marque «SKY». Cette marque a par la suite été transférée à British Sky Broadcasting Group Plc. La modification, enregistrée le 4 août 2006, a été publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales le 19 octobre 2006 (n° 37/2006), soit avant le prononcé de la décision attaquée du 27 novembre 2006.

Les conséquences procédurales d'un transfert de marque lors de la procédure d'opposition ne sont expressément traitées ni dans la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11) ni dans la PA. L'art. 4 PA prévoit que les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la PA. A teneur de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), l'aliénation en cours d'instance de l'objet du litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre. En outre, une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre (art. 17 al. 1 PCF). En l'espèce, la décision attaquée a été adressée à l'ancienne titulaire de la marque opposante nonobstant son transfert à une nouvelle société. Cet incident ne saurait toutefois en affecter la validité dès lors que le transfert de la marque opposante ou attaquée pendant la durée de la procédure d'opposition n'influe de toute manière pas sur la légitimation active ou passive (décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 22 novembre 2005 in sic! 2006 183 consid. 4 *Banette/Panetta*). Du reste, la recourante a eu loisir de faire savoir si elle s'opposait à la substitution de la titulaire actuelle de la marque opposante à l'ancienne dans la procédure de recours, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'ensuit que l'intimée possède la qualité pour défendre dans la procédure de recours.

2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

3.
Il n'est pas contesté que l'enregistrement international «SKY» inscrit au registre le 16 juillet 2003 est antérieur aux marques suisses «SKYPE IN» et «SKYPE OUT» déposées le 27 juillet 2005 et bénéficiant d'une priorité au 11 juillet 2005 selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04).

4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 *EMOTION/e motion*).

5.
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3). In casu, il y a lieu de conclure, à l'instar de l'IPI, à l'identité des produits et services, ceux désignés par la marque attaquée se retrouvant à l'identique ou étant couverts par ceux revendiqués par la marque opposante.

6.
Les produits et services visés s'adressent en première ligne au grand public dont l'intérêt pour les nouveaux moyens de communication et le secteur de l'informatique va grandissant. Celui-là fera preuve d'une certaine attention en achetant de tels biens, respectivement en recourant à de tels services, ce dont il convient de tenir compte dans l'examen du risque de confusion (arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.2 *SKY/SkySIM*).

7.
L'identité des produits et services devant être admise, il convient d'examiner la similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

7.1 La comparaison des signes litigieux suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du TAF B-8052/2008 du 29 octobre 2009 consid. 7.2 *G-STAR/X-STAR*). Le périmètre 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 plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. 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 patient travail pour s'imposer 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*).

La marque opposante est constituée du terme anglais «SKY» signifiant «ciel» en français. Les consommateurs suisses possédant au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du TAF B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 *Seven/Seven for all mankind*), ces derniers en comprendront aisément la signification. Force est d'admettre qu'il ne revêt en l'espèce aucun caractère descriptif en lien avec les produits et services désignés par la marque opposante dès lors qu'aucune indication directe sur les qualités, les caractéristiques, la composition, la destination, l'origine ou encore l'effet des produits et

des services n'est directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination (arrêt du TAF précité B-1077/2008 consid. 6.1 *SKY/SkySIM*). La marque opposante doit donc être qualifiée de fantaisiste en relation avec les produits et services visés et bénéficie d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux, comme l'a retenu l'IPI.

7.2 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion/Radomat*). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une 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 provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*).

La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vu dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss/Boks*). Pour déterminer si 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 ou encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., n° 17 ad art. 3). 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 lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, 122 III 382 *Kamillosan*).

7.3 La marque opposante «SKY» consiste en un bref mot de trois lettres. Les marques attaquées «SKYPE IN» et «SKYPE OUT» sont quant à elles composées de deux éléments et dénombrent sept, respectivement huit caractères. La composante «SKYPE» doit être considérée comme l'élément prédominant des marques attaquées qui attirera davantage l'attention du consommateur que les prépositions «IN» et «OUT», détachées visuellement et placées en seconde position. Dans ce contexte, il sied de relever que, lorsque l'intimée soutient qu'il convient avant tout de se concentrer sur la comparaison entre les éléments «SKY» et «SKYPE», cette dernière perd de vue que c'est l'inscription au registre qui est déterminante pour apprécier la similitude des marques (arrêt du TAF B-8320/2007 du 13 juin 2008 consid. 6.2.2 *iBond/Hy-Bond Resiglass*). Il s'agit ainsi de les comparer en tenant compte de toutes leurs composantes, y compris des éléments «IN» et «OUT» même si ces derniers peuvent être tenus pour faiblement distinctifs, voire descriptifs des produits et services visés (voir infra consid. 7.5), dès lors que des éléments libres peuvent contribuer à influencer l'impression d'ensemble que laisse une marque et que l'on ne peut simplement en faire abstraction pour apprécier le risque de confusion (ATF 122 III 382 consid. 5b *Kamillosan*). En outre, il convient de rappeler que l'appréciation des signes doit se faire de manière globale et il ne saurait être procédé à une considération mosaïquée en décomposant les syllabes individuelles et en les comparant (DAVID, op. cit, n° 11 ad art. 3).

Le terme «SKYPE» reprend intégralement la marque opposante dans ses trois premiers caractères. S'il est vrai que la première partie de la marque a, en général, une importance particulière (arrêt du TAF précité B-1077/2008 consid. 7.1 *SKY/SkySIM* ; DAVID, op. cit., n° 20 ad art. 3), il faut néanmoins garder à l'esprit que le début du mot ne détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et qu'il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier (arrêt du TAF B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 6.1 *Chanel/Haute Coiffure Chanel*). Or, en l'espèce, l'adjonction de la terminaison «PE» contribue à créer au plan visuel une nouvelle entité homogène dans laquelle se fondent les trois lettres

«SKY» qui ne seront plus instinctivement isolées et reconnues par le public cible. En outre, les prépositions finales détachées «IN» et «OUT» contribuent à créer une impression visuelle différente. Partant, il y a lieu de conclure que les signes ne coïncident ni dans leur structure ni dans leur longueur et qu'une dissemblance visuelle doit être admise en dépit d'une concordance sur leurs trois premiers caractères.

7.4 La marque opposante est monosyllabique tandis que les marques attaquées comprennent deux syllabes. Le consommateur suisse prononcera sans difficulté le terme «SKY» dont est constituée la marque opposante à la manière anglaise, soit «SKAÏ». Contrairement à l'opinion de la recourante, il y a lieu d'admettre qu'il prononcera également les marques attaquées à l'anglaise, cette consonance anglophone étant renforcée par les prépositions «IN» et «OUT» connues du public suisse (voir infra consid. 7.5). La structure des marques attaquées en deux composantes induit une cadence de lecture ainsi qu'une intonation différentes entre les signes en raison de la césure observée intervenant entre les éléments «SKYPE» et «IN», respectivement «OUT» (SKAÏP-IN et SKAÏP-OUT) et non pas entre les sons «AÏ» et «P» (SKAÏ-PIN et «SKAÏ-POUT) comme le soutient l'intimée. Cette césure a pour effet de faire ressortir la syllabe d'attaque «SKYPE» comme un élément à part entière où se fond, là encore, la marque opposante qui ne sera plus perçue en tant que telle. La seule coïncidence des signes dans leur trois premiers caractères ne saurait en l'espèce suffire pour admettre une similarité phonétique et force est d'admettre que les prépositions finales «IN» et «OUT» phonétiquement très présentes, ainsi que le son «P», même moins marqué, confèrent aux marques attaquées une sonorité d'ensemble qui se démarque clairement de celle de la marque opposante.

7.5 Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et lit, le sens d'un signe emprunté au langage courant peut également être déterminant. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle indiscutablement la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce genre qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue

s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b *Boss/Boks*). Une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent des marques. Une telle compensation n'est cependant possible que lorsqu'une association immédiate et évidente se fait avec un terme précis (arrêt du TAF B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6 *Adia/Aida Jobs, Aida Personal* ; décisions de la CREPI du 10 mars 2006 in sic! 2006 412 consid. 7 *Minergie/Sinnergie*, du 21 décembre 2005 in sic! 2006 266 consid. 6 *Snowlife/Snowli* et du 7 février 2000 in sic! 2000 303 consid. 5 *Esprit/L'esprit du dragon* ; DAVID, op. cit., n° 17 et 32 ad art. 3). Cette règle doit être appliquée avec retenue et dans des conditions très strictes, étant en outre précisé que les différentes significations doivent être directement compréhensibles dans toutes les régions linguistiques suisses (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009 consid. 5.4 *Pulcino/Dolcino* ; décision de la CREPI du 29 février 2000 in sic! 2000 383 consid 8 *Merkur Kaffee/Markus-Kaffee*).

Le terme anglais «SKY» revêt pour le public cible, et dans toutes les régions linguistiques, une signification claire et univoque, à savoir «ciel», et s'imprégnera facilement dans sa mémoire. Sur ce point, l'IPI ne peut être suivi lorsqu'il considère que, bien qu'appartenant au vocabulaire de base anglais, il s'agirait toutefois d'un mot d'une langue étrangère dont le sens serait moins susceptible de venir à l'esprit par réflexe que pour un mot d'une langue nationale. Quant aux marques attaquées, force est d'admettre à l'instar de l'IPI que le public percevra la composante «SKYPE» comme un terme fantaisiste ne revêtant aucune signification particulière. Peu importe sur ce point qu'il puisse constituer ou non la contraction de l'expression «Sky peer to peer» comme le prétend l'intimée tant il paraît improbable que le public l'appréhende comme tel. Il est vrai que «SKYPE» reprend intégralement la marque opposante «SKY» dans ses trois premières lettres. Toutefois, l'adjonction de la terminaison «PE», même en soi indéterminée, contribue à créer un nouveau terme homogène dans lequel se fond la marque opposante que l'on ne reconnaît plus en tant que telle, comme cela a déjà été relevé sous les angles visuel et phonétique. On ne saurait en effet admettre que le consommateur, confronté au terme «SKYPE», isolera et appréhendera directement l'élément «SKY». Ainsi, ce mot ne suscitera chez lui aucune association d'idées avec le «ciel». Le fait que l'on trouverait sur Internet de nombreux documents faisant apparaître des jeux de mots entre ces deux termes tels que «Sky's the limit on Skype gear types», «Skype in the sky» ou encore «The Sky(pe) is the limit!», comme le

fait valoir l'intimée, est manifestement dénué de pertinence dès lors que l'appréciation du risque de confusion se fait uniquement sur la base des marques telles qu'inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce (supra consid. 7.3). Les prépositions tirées de la langue anglaise «IN» et «OUT» seront facilement comprises par les consommateurs concernés comme signifiant notamment «dans» ou «dedans», respectivement «dehors» (Larousse, dictionnaire de poche français/anglais 1999, p. 168 et 233). Couramment utilisées dans le domaine de l'informatique et des communications, elles sont conséquemment peu imaginatives en lien avec les produits et services visés. On ne saurait néanmoins en faire purement et simplement abstraction pour apprécier le risque de confusion dans la mesure où des éléments libres peuvent contribuer à influencer l'impression d'ensemble laissée par une marque (ATF 122 III 382 consid. 5b *Kamillosan*). En l'espèce, ces prépositions participent à l'impression d'ensemble des marques attaquées en leur conférant une idée de mouvement, soit quelque chose d'entrant (IN) ou de sortant (OUT).

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque opposante évoquera clairement pour le consommateur le ciel, tandis que le public appréhendera les marques attaquées comme des ensembles fantaisistes pouvant tout au plus susciter une idée de mouvement en raison des éléments «IN» et «OUT». Partant, les signes en présence ne concordent également pas au plan sémantique.

7.6 L'IPI considère qu'en raison de la reprise du mot «SKY» dans les signes attaqués et de sa forte présence phonétique, il est douteux que le public puisse différencier les marques sur le seul plan de la signification de la marque opposante. Relevant qu'il suffit qu'un risque de confusion existe en fonction de l'effet auditif ou visuel pour que la marque la plus récente soit annulée, il fait valoir que les signes attaqués ne se distinguent in casu pas suffisamment au plan phonétique et que les ajouts contenus dans les marques attaquées ne suffisent pas à écarter un risque de confusion direct. Au surplus, il conclut à l'existence d'un risque de confusion indirect en arguant du fait qu'en raison de la présence de l'élément «SKY», certains consommateurs pourraient s'imaginer à tort que les marques attaquées constituent des variantes d'une marque de l'opposante alors qu'elle n'est pas titulaire de ces marques et qu'il n'existe aucun lien entre les deux sociétés.

La recourante argue du fait que les différences évidentes entre les marques sur deux des trois critères de comparaison, soit visuellement et sémantiquement, ne peuvent être compensées que par une similarité auditive marquée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Selon elle, le fait que les marques attaquées n'éveillent pas d'association d'idées par rapport à la marque opposante démontre que la concordance auditive du début des marques n'a pas un poids décisif dans la comparaison de l'impression d'ensemble. Elle conclut que les différences visuelles, auditives et sémantiques évidentes conduisent à une impression d'ensemble différente, ce qui exclut un risque de confusion direct. Elle conteste également l'existence d'un risque de confusion indirect en faisant valoir qu'il n'y a en l'espèce pas d'association d'idées dès lors que la marque «SKY» et les marques attaquées ne sont conceptuellement pas similaires. Le lecteur n'a aucune raison de penser au mot «ciel» en lisant «SKYPE» et les ajouts «IN» et «OUT» n'ont également aucun lien avec ce terme. Elle ajoute que l'intimée se fonde du reste uniquement sur sa marque «SKY» et non sur une famille de marques dérivant de «SKY» et qu'elle n'est pas non plus en mesure de rendre vraisemblable un degré de notoriété élevé de sa marque en Suisse.

L'intimée soutient que le risque de confusion est en l'occurrence tant direct qu'indirect en relevant, pour ce dernier, qu'il est possible que le public croie, à tort, que les marques attaquées sont des variantes de la marque «SKY» et qu'il leur attribue la même origine, d'autant plus que l'intimée est titulaire de plusieurs marques déclinant le mot «SKY» valables en Suisse telles que «SKY CHANNEL», «SKY INTERNATIONAL» ou encore «SKY TELEVISION».

La reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque, en règle générale, un risque de confusion (arrêt du TAF précité B-8011/2008 consid. 6.4 *EMOTION/e motion*). Toutefois, un tel risque de confusion ou une similitude entre les signes doivent être exclus lorsque l'adjonction d'un élément modifie l'impression d'ensemble de la marque la plus récente de manière telle que le public ne reconnaît plus la marque antérieure en tant que telle (décisions de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 *CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli* et du 28 décembre 2000 in sic! 2001 135 consid. 5 *Kraft/NaturKraftWerke*). En l'espèce, il a été établi ci-dessus que les signes divergent sur leurs aspects visuel et sémantique. Contrairement à l'opinion de l'IPI, ils se distinguent également suffisamment au plan

de leur sonorité. Nonobstant la reprise intégrale de la marque opposante «SKY» par les signes attaqués, la terminaison «PE» et les prépositions «IN», respectivement «OUT» confèrent à ces derniers une impression d'ensemble qui se démarque de celle dégagée par la marque opposante qui n'est plus reconnue comme telle dans les signes litigieux tant aux plans sonore et visuel qu'au niveau de leur signification. Partant, il convient de conclure que la seule concordance des signes dans le mot «SKY» n'est en l'espèce pas de nature à fonder un risque de confusion direct entre eux.

S'agissant du risque de confusion indirect, il sied là encore de comparer les marques dans leur ensemble, la jurisprudence considérant en effet que toute similitude entre éléments de marque pris isolément ne permet pas de conclure à la présence d'une marque de série (décision précitée de la CREPI in sic! 2000 303 consid. 6 *Esprit/L'esprit du dragon*). Dans la procédure d'opposition, en plus de la marque opposante, d'autres marques de l'opposant peuvent être prises en compte si elles correspondent à la marque opposante dans un élément de série également utilisé par la marque attaquée, et si les autres éléments des marques varient de telle sorte qu'il existe un risque de prendre la marque attaquée pour une déclinaison supplémentaire de la série de marques (décision de la CREPI du 11 mai 2006 in sic! 2006 478 consid. 8 *Hero/Hello*).

En l'espèce, confronté aux marques attaquées, le consommateur ne présumera pas qu'il est en présence de variantes de la marque opposante, ni ne pensera à des marques de série avec pour élément caractéristique le terme d'attaque «SKY» désignant diverses lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles, ce qui fait également échec au risque de confusion indirect.

8.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater que la décision attaquée viole le droit fédéral. Partant, le recours doit être admis et les oppositions n° 8094 et 8095 rejetées. Les ch. 2, 3 et 5 de la décision attaquée sont annulés.

9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de

l'intimée 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]). 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 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, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. 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 entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'500.-. L'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 26 avril 2007 lui est restituée.

La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 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 (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Le 20 novembre 2009, la recourante a produit une note de frais d'un montant forfaitaire de Fr. 15'230.-. Outre des frais liés à la préparation du recours, des notes de plaidoiries et de l'échange d'écritures ayant suivi les débats publics, cette somme englobe également des frais relatifs au contrôle d'une traduction anglaise de ces deux dernières pièces destinée à la recourante. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que si la présente procédure a présenté une certaine complexité, le mandataire de la recourante n'a cependant pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier particulièrement volumineux. Partant, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité équitable de Fr. 6'000.- à titre de dépens pour la procédure de recours (TVA non comprise ; art. 5 let. b de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA [LTVA, RS 641.20] en lien avec l'art. 14 al. 3 let. c LTVA et l'art. 9 al. 1 let. c

FITAF ; arrêt du TAF précité B-8052/2008 consid. 10.2 *G-STAR/X-STAR*), à laquelle s'ajoute un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure (TVA non comprise), soit un total de Fr. 7'500.- mis à la charge de l'intimée.

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 5 de la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 27 novembre 2006 est annulée et les oppositions n° 8094 et n° 8095 sont rejetées.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'500.-, sont mis à la charge de l'intimée qui est invitée à verser ce montant au moyen du bulletin de versement joint en annexe sur le compte postal du Tribunal dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. L'avance de frais de Fr. 4'500.- est restituée à la recourante.

3.
Un montant total de Fr. 7'500.- (TVA non comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours et pour la procédure devant l'autorité inférieure est alloué à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire «Adresse de paiement»)
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : bulletin de versement et actes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Expédition : 8 décembre 2009