Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-7430/2008
{T 1/2}

Arrêt du 5 mai 2010

Composition

Claude Morvant (président du collège),
Marc Steiner, Vera Marantelli, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties

TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI Genel Yonetim Binasl, Ataturk Havalimani,
représentée par Katzarov SA,
Patent & Trademark Attorneys, Main Office,
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° 8716
IR 828'572 SKY / IR 898'322 skylife (fig.).

Faits :

A.

A.a L'enregistrement de la marque internationale n° 898'322 «skylife» (fig.) a été publié le 16 novembre 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 41/2006. Cette marque revendique la protection en Suisse pour les services suivants :

cl. 39 : «*Transports aériens, transport de voyageurs, services de réservation de voyages et transports, organisation de voyages*».

cl. 41 : «*Services de formation et d'enseignement, organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires, services d'édition de magazines, de livres, de revues spécialisées et autres produits imprimés, services d'artistes de spectacles, production de films, photographie, montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision, services de traduction*».



A.b Le 13 février 2007, la société British Sky Broadcasting Group Plc a formé opposition partielle à l'encontre de l'enregistrement précité auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour tous les services désignés en classe 41. Elle s'est fondée sur sa marque internationale n° 828'572 «SKY» enregistrée notamment pour les services suivants :

cl. 41 : «*Services d'éducation et de divertissements; services de formation; services d'éducation et de divertissements par la radio, la télévision, l'Internet et les bases de données en ligne; location de films cinématographiques, cassettes vidéo, enregistrements sonores, appareils pour l'enregistrement du son, appareils de sport, plateaux de télévision et magnétoscopes; production de films pour le cinéma et la télévision; fourniture d'informations concernant les programmes télévisés et radiophoniques, les divertissements, la musique et le sport; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de magazines, livres, textes et produits imprimés; publication de livres ou revues électroniques en ligne; mise à disposition de studios d'enregistrement; services de production de spectacles en direct; organisation d'activités et compétitions sportives; services d'information et de conseil en matière d'éducation, de loisirs, de sport et de divertissement; informations concernant l'éducation, les divertissements, les loisirs ou le sport, fournies en ligne*

depuis une base de données informatique ou l'Internet; organisation de compétitions; services de bureaux de location (divertissement); production de programmes diffusés par la télévision, l'Internet ou d'autres canaux de télécommunication pour animer la présentation interactive, la sélection et l'achat de produits; services de réservation de billets dans le domaine des divertissements; production et présentation d'émissions radiophoniques et télévisées, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et compétitions interactives; production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux-concours, manifestations de divertissements en studio avec la participation de l'auditoire; services électroniques de guides de programme d'écoute pour la programmation télévisuelle et radiophonique; guides de programmes d'écoute pour faciliter l'enregistrement et la location à durée déterminée de programmes; activités sportives et culturelles; services de paris, de jeux d'argent et de hasard; services de paris, de jeux d'argent et de hasard, de loterie ou de prise de paris par crédit; services de paris, de jeux d'argent et de hasard, de loterie ou de prise de paris par carte de crédit; organisation et tenue de loteries; services de paris, de jeux d'argent et jeux de hasard et loterie électroniques mis à disposition par le biais d'Internet ou par un réseau informatique mondial, ou par une base de données informatique en ligne, ou par la téléphonie, notamment téléphones portables, ou par une chaîne de télévision, notamment une chaîne de télévision diffusée par satellite, par voie terrestre ou par câblodiffusion; services de publications électroniques; services d'information et de conseil concernant les services précités; services d'actualités dans le domaine de l'éducation, la formation, les divertissements, les activités sportives et culturelles; services d'information éducative; services d'enregistrement et de tournage vidéo; services de renseignements précis concernant les programmes de télévision et le sport; mise à disposition de nouvelles, mise à disposition de reportages, services de journalistes».

Invoquant une identité, respectivement une forte similarité entre les services visés, l'opposante a ensuite relevé que le signe opposant, distinctif en lien avec ces services, était repris comme élément d'attaque de la marque attaquée et qu'il en résultait une similarité visuelle et phonétique qui n'était pas compensée par une signification particulière. Elle a fait valoir que l'ajout de l'élément «life» ne suffisait pas à modifier la marque attaquée pour en faire un nouvel ensemble qui se distinguerait nettement de la marque opposante. Elle a ainsi conclu à l'existence un risque de confusion direct et indirect.

A.c Le 19 février 2007, l'IPI a émis une notification de refus provisoire partiel (sur motifs relatifs) de protection en Suisse de la marque attaquée.

A.d La société Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, titulaire de la marque attaquée, a répondu le 27 août 2007. Contestant de prime abord une similarité entre certains services, elle a ensuite fait valoir en substance que l'élément «sky» était faible sinon descriptif en lien avec les services des classes 38, 39 et/ou 41 et qu'il existait du reste de nombreux enregistrements suisses ou internationaux contenant ce terme pour des services de la classe 41. Relevant qu'un élément du domaine public ne pouvait être pris en compte dans l'impression d'ensemble et que de petites différences suffisaient à exclure un risque de confusion, elle a soutenu qu'en l'espèce les signes se distinguaient nettement sur les plans sonore, visuel et sémantique et que ces divergences permettaient d'éviter tout risque de confusion.

A.e Dans sa réplique du 1er novembre 2007, l'opposante a pour l'essentiel fait valoir que la marque opposante était distinctive en lien avec les services de la classe 41 et qu'elle n'avait pas subi de dilution.

A.f Par duplique du 9 mai 2008, la défenderesse a en substance relevé qu'elle n'avait jamais invoqué la dilution du signe opposant. Elle a ajouté que le fait que l'opposante soit titulaire d'autres enregistrements contenant le terme «sky» ne démontrait pas que le signe opposant était lui-même distinctif.

B.
Par décision du 22 octobre 2008, l'IPI a admis l'opposition pour tous les services de la classe 41, à l'exception des «*services de traduction*». Il a en premier lieu considéré que les services désignés étaient similaires, dès lors que ceux visés par la marque attaquée se retrouvaient, de manière similaire ou identique, dans ceux revendiqués par la marque opposante, exception faite des «*services de traduction*». A cet égard, l'IPI a indiqué qu'il était certes possible que des travaux de traduction soient effectués dans le cadre d'activités culturelles ou de formation, mais qu'il s'agirait alors de prestations internes et non de services offerts à des tiers. S'agissant de la similarité des signes, il a fait valoir que le terme «sky» ne revêtait pas de sens particulier en lien avec les services visés et qu'il disposait, a priori, d'un champ de protection normal. Il a ajouté que bien qu'une allusion au ciel pouvait effectivement être reconnue, ce seul mot, sans complément sémantique, restait toutefois très vague et indéterminé en lien avec ces services et qu'y voir éventuellement le sens de retranscription par satellite demanderait au public un important travail de réflexion. L'IPI a

ensuite relevé que la présence du terme «life», l'écriture majuscule ou minuscule ainsi que le graphisme banal constituaient des divergences de peu d'importance qui n'étaient pas de nature à occulter la présence bien perceptible, dans le signe attaqué, de l'élément essentiel «sky» qui en déterminait l'impression d'ensemble. Il a ainsi conclu à un risque de confusion direct et indirect.

C.

Par mémoire du 21 novembre 2008, la titulaire de la marque attaquée (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation. Ne contestant pas la similarité ou l'identité de bon nombre des services, elle soutient toutefois que la titulaire de la marque opposante est une société de télédiffusion alors que la recourante est un transporteur aérien, de sorte que le contexte dans lequel sont dispensés ces services est totalement différent et que le public ne peut imaginer un lien économique entre les parties. La recourante allègue ensuite que l'essentiel des activités de la titulaire de la marque opposante repose sur la production et la retransmission de programmes télévisés qui se fait principalement par satellite et que le terme «sky» décrit ainsi directement le genre, la qualité et la destination des produits et/ou des services visés dans les classes 38, 39 et 41. Elle ajoute qu'il existe plusieurs enregistrements suisses et internationaux contenant l'élément «sky» pour des services de la classe 41 et qu'en déposant ce terme sous une forme verbale, la titulaire de la marque opposante s'expose à un certain encombrement des registres et ne peut, sans gêner les concurrents, revendiquer des droits exclusifs à son endroit. Soulignant que de petites différences entre les signes suffisent à éviter un risque de confusion lorsqu'une marque antérieure n'est que faiblement distinctive, la recourante considère en l'espèce que la terminaison «life» permet de distinguer les marques phonétiquement au niveau des syllabes. Elle ajoute qu'au plan sémantique, le signe opposant se réfère à l'élément céleste tandis que la marque attaquée évoque un lieu censé être le théâtre d'événements particuliers. Elle fait enfin valoir que les deux signes divergent visuellement dès lors que l'impression générale de la marque attaquée est largement dominée par le carré qui semble contenir avec peine le mot en largeur alors qu'un dégagement important en haut et en bas confère à l'ensemble un certain équilibre. La recourante conclut ainsi à l'absence d'un risque de confusion direct ou indirect.

D.
A la demande des parties, la procédure a été suspendue le 3 février 2009. Elle a repris le 23 février 2010.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, la titulaire de la marque opposante (ci-après : l'intimée) en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 mars 2010. Elle soutient en particulier que les services visés par la marque attaquée ne se cantonnent pas à un domaine particulier, comme le transport aérien, mais qu'il y a lieu de partir du principe qu'ils sont dispensés dans tous les domaines possibles. Elle relève ensuite que la marque opposante est distinctive en lien avec les services de la classe 41, qu'elle n'est pas diluée et qu'elle bénéficie ainsi d'une aire de protection normale. S'agissant de la similarité des signes, l'intimée allègue que, visuellement, la marque attaquée est largement dominée par son élément d'attaque et que le public décompose naturellement la marque en deux éléments «sky» et «life», ceci rendant la marque opposante encore plus visible. Elle ajoute que «sky» prend plus de place dans le carré que «life» et que le graphisme rappelle une simple étiquette sans détourner l'attention de l'élément verbal. Elle relève que la césure phonétique se fait entre les éléments «sky» et «life» et que le terme «sky» est là encore reconnaissable. Enfin, sur le plan sémantique, l'intimée allègue que les signes ne revêtent pas une signification clairement différente qui permettrait d'écarter le risque de confusion, en ajoutant à cet égard que le sens de la combinaison «skylife», soit «ciel vie» reste largement incompréhensible pour le public concerné qui se concentrera sur «sky». Elle conclut ainsi à l'existence d'un risque de confusion tant direct qu'indirect.

F.
L'IPI a également proposé le rejet du recours dans sa réponse du 26 mars 2010 en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.

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 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] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2.
A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11), 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. 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*).

3.
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser, en présence de marques similaires et au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou qu'ils seraient du moins produits ou offerts par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3). Il n'y a en l'espèce pas lieu de s'écarter de la motivation de l'IPI, de surcroît non contestée par les

parties, selon laquelle, à l'exception des «*services de traduction*», les services visés en classe 41 sont similaires. Ainsi, les «*services de formation et d'enseignement*» se retrouvent dans les services d'éducation et de formation ; les services d'«*organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires*» sont similaires aux services de formation et d'éducation dès lors qu'ils peuvent en constituer le complément ou la suite logique ; les «*services d'édition de magazines, de livres, de revues spécialisées et autres produits imprimés*» se retrouvent dans les services de publication de magazines, livres, textes et produits imprimés ; enfin, les «*services d'artistes de spectacles, production de films, photographie, montage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévision*» sont similaires aux divers services de divertissement de la marque opposante.

Lorsque la recourante soutient que le contexte dans lequel les services sont dispensés est totalement différent, dès lors que l'intimée est une société de télédiffusion, tandis que la recourante est un transporteur aérien, elle semble méconnaître le principe selon lequel l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'inscrites au registre et non sur leur utilisation dans le commerce (arrêt du TAF B-7438/2006 du 10 mai 2007 in sic! 2007 749 consid. 5 *Cellini/Elini*). En l'espèce, les libellés des services visés par les marques ne renseignent pas plus avant sur les circonstances dans lesquels ils sont proposés et il convient conséquemment de présumer qu'ils peuvent être dispensés dans tous les secteurs possibles.

4.

A l'exception des services de formation et d'enseignement, ainsi que des services de photographie qui s'adressent en première ligne au consommateur moyen, il y a lieu de considérer que les autres services sont destinés à un public plus spécialisé qui fera preuve d'une certaine attention en recourant à de tels services. Ainsi, les services d'organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires s'adressent par exemple à des entreprises, des associations ou des fédérations de tous horizons et ont pour but de rassembler différents intervenants sur un thème particulier (voir en ce sens l'arrêt du TAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 *Activia/Activia*). Les autres services sont quant à eux destinés à un public actif dans les domaines de l'édition, du spectacle, de la production de films ainsi que du montage radiophonique ou télévisé.

5.
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*). L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte 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*).

5.1 La recourante soutient que l'essentiel des activités de l'intimée repose sur la production et la retransmission de programmes télévisés, qui se fait principalement par satellite, et que le terme «sky» désigne ainsi directement le genre, la qualité ou la destination des produits et/ou des services visés. Elle ajoute qu'il existe de nombreuses marques comprenant l'élément «sky» pour des services de transport (cl. 39) ou de radio et/ou de télédiffusion (cl. 38 et 41) et que ce terme est faible, sinon descriptif pour ces services.

5.2 Il sied de prime abord de rappeler que l'opposition ne concerne en l'occurrence que des services désignés en classe 41 et que, partant, la force distinctive de la marque opposante ne doit ici être examinée qu'en relation avec ces services. Peu importe dès lors de savoir quelles sont les activités principales de l'intimée.

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 le sens. Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de s'exprimer par deux fois sur la force distinctive de la marque opposante en lien cette fois avec des produits et services des classes 9, 38 et 42, dont en particulier des services liés à la télécommunication. A cette occasion, il a considéré qu'elle

jouissait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en lien avec ces produits et services dès lors qu'aucune indication sur leurs qualités, caractéristiques, composition, destination, origine ou effet n'était directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination et que l'association de ce mot avec un moyen de transmission ne s'imposait pas d'emblée au consommateur (arrêts du TAF B-386/2007 du 4 décembre 2009 consid. 7.1 *SKY/SKYPE IN, SKYPE OUT* et B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1 *SKY/SkySIM*). En l'espèce, la lecture du libellé des services visés en classe 41 par la marque opposante ne permet, à plus forte raison, pas d'arriver à une conclusion différente. Partant, cette marque, fantaisiste en lien avec ces services, bénéficie d'un champ de protection normal.

5.3 Faisant valoir qu'il existe de nombreux enregistrements contenant l'élément «sky», la recourante se réfère en particulier, s'agissant de la classe 41, à douze marques suisses et à onze marques internationales désignant la Suisse. Elle relève que la grande majorité de ces marques combinent nécessairement un élément verbal ou figuratif supplémentaire et qu'en choisissant de déposer ce terme sous une forme verbale, l'intimée s'expose à un certain encombrement des registres. La recourante reprend ici l'argumentation déjà développée devant l'IPI. A cet égard, elle avait souligné dans sa duplique qu'elle n'avait jamais invoqué la dilution du terme «sky», ajoutant que l'application de ce principe supposait déjà qu'il soit notoire, ce qui n'avait jamais été soutenu ni ne paraissait établi.

En l'espèce, bien qu'elle s'en défende, l'on doit vraisemblablement admettre qu'en énumérant divers enregistrements comprenant le terme «sky», la recourante tend implicitement à démontrer que cet élément, qui relève selon elle du domaine public, est largement utilisé dans le commerce et qu'il a par conséquent subi une dilution. S'agissant des marques suisses auxquelles se réfère la recourante, l'intimée relève que déduction faite des deux marques qui lui appartiennent, de la marque déposée au nom d'un titulaire lui étant lié et de quatre marques faisant l'objet de démarches de sa part (opposition ou négociation), il ne reste que cinq marques comprenant l'élément «sky» en classe 41. Quant aux marques internationales, trois lui appartiennent, deux font l'objet de démarches de sa part et deux ne figurent plus dans le registre, de sorte que seuls quatre enregistrements doivent être pris en compte. A l'instar de l'intimée, il y

a lieu d'admettre que la coexistence de neuf marques ne suffit à tout le moins pas à envisager une quelconque dilution, et par là un affaiblissement, du terme «sky» en lien avec les services de la classe 41, ce d'autant que la recourante ne prétend ni ne démontre que ces marques seraient utilisées en Suisse (arrêt du TAF précité B-1077/2008 consid. 6.2.2 *SKY/skySIM*).

5.4 Il ressort de ce qui précède que le signe opposant est fantaisiste en lien avec les services qu'il vise en classe 41, qu'il ne peut être tenu pour dilué pour ces services et qu'il dispose d'une aire de protection normale. Partant, une reprise de ses caractéristiques générales par une marque tierce qui ne s'en éloignerait pas suffisamment est susceptible, a priori, de créer un risque de confusion.

6.
La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss/Boks*). L'impression des marques verbales est déterminée par leur effet auditif, leur représentation graphique et leur signification (arrêt du TAF B-142/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.3 *Pulcino/Dolcino*) et la similitude 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). S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et figuratifs, l'impression d'ensemble est largement marquée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (arrêt du TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 in sic! 2008 36 consid. 7.1 *Kinder/Kinder Party*). 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*).

6.1 Visuellement, la marque opposante consiste en un mot de trois lettres en caractères d'imprimerie majuscules. La marque attaquée est composée de l'élément verbal «skylife», représenté dans une écriture en minuscules très légèrement stylisée, qui se trouve au centre d'un carré dont les fines lignes latérales touchent les lettres initiale et finale «s» et «e». Force est d'admettre que la police de caractères utilisée, de même que la forme du carré ne s'avèrent pas d'une grande originalité et que cette représentation graphique peu imprégnante n'est pas décisive pour l'examen de la similarité. La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante en son début en y ajoutant le terme «life». Dans ce contexte, il sied ici de rappeler que la reprise d'une marque prioritaire ou de son élément prépondérant conduit la plupart du temps à une similarité entre les signes (GALLUS JOLLER in : Gregor Wild/Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, n° 127 ad art. 3 et les réf. citées). En outre, dès lors que la première partie du signe 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 y a lieu de conclure qu'à la lecture du signe attaqué, l'attention du consommateur se portera bien plus sur l'élément d'attaque «sky» que sur le terme «life». Partant, en dépit d'une longueur différente et de la présence d'un graphisme qui ne se retrouve pas dans la marque opposante, une certaine similitude visuelle doit être admise entre les signes due à la reprise de l'élément «sky».

6.2 Phonétiquement, la marque opposante est monosyllabique tandis que la marque attaquée dénombre deux syllabes. Le public suisse prononcera sans difficulté le terme «sky» à la manière anglaise, soit «skaï». La césure phonétique observée en prononçant la marque attaquée intervient entre les éléments «sky» et «life», ceci ayant pour effet de faire ressortir fortement, comme syllabe d'attaque, l'élément «sky». Là encore, en gardant à l'esprit que le début de la marque a en général une importance particulière, force est de reconnaître que l'ajout des lettres «life» ne suffit pas à occulter la similitude auditive ressortant des signes due à la reprise de l'élément «sky».

6.3 Une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent ; 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*). Le terme anglais «sky» revêt pour le

public cible une signification claire et univoque, à savoir «ciel», et s'imprégnera facilement dans sa mémoire. Comme il le fera en lisant et en prononçant la marque attaquée, le consommateur procédera à une césure intellectuelle entre les éléments «sky» et «life». Connaissant le vocabulaire anglais de base (consid. 5.2), il comprendra aisément le terme «life» comme signifiant «vie«, de sorte que le signe attaqué peut être interprété comme «vie du ciel» ou «vie dans le ciel». L'on ne peut se rallier à l'opinion de la recourante selon laquelle les signes se distinguent sémantiquement dès lors que la marque opposante se réfère à l'élément céleste, tandis que la marque attaquée évoque un lieu censé être le théâtre d'événements particuliers. Il convient au contraire d'admettre que la désignation «skylife» suscite clairement une association d'idée avec le ciel, soit ce qu'on y vit ou ce qu'on y trouve. Le fait de combiner une marque antérieure d'un tiers avec un nouvel élément pour former sa propre marque n'est pas admissible, à moins que cette nouvelle combinaison puisse créer un ensemble doté d'une signification bien distincte de la marque antérieure (arrêt du TAF précité B-1077/2008 consid. 7.3 *SKY/SkySIM*). En l'occurrence, l'ajout du terme «life» ne suffit pas à distinguer les deux signes de manière significative sur le plan conceptuel au point d'en occulter leur similitude phonétique et visuelle.

7.
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 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 désignant 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*).

Un 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 les consommateurs ne reconnaissent plus la marque antérieure en tant que telle (arrêt du TAF précité B-1077/2008 consid. 7.3 *SKY/SkySIM*).

En l'espèce, la marque attaquée reprend intégralement la marque opposante, disposant d'un champ de protection normal, en y adjoignant le terme «life» ainsi qu'un élément figuratif. Ces ajouts ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble de la marque attaquée pour en faire un nouvel ensemble qui se démarquerait nettement de la marque opposante. Par voie de conséquence, compte tenu de la similarité ou de l'identité des services désignés et de la similarité des signes tant sur les plans visuel, phonétique et sémantique due à la reprise de l'élément prépondérant «sky», il existe un risque de confusion direct entre eux. Par ailleurs, le public pertinent pourra comprendre l'élément «life» comme une référence à un mode ou à un style de vie particulier et ainsi appréhender la marque attaquée comme signifiant «la vie de SKY», «la vie selon SKY» ou encore «la vie au sein de SKY». Il pourrait dès lors présumer, à tort, que les services proposés sous cette marque sont offerts par le même titulaire que celui de la marque opposante, ce qui parle également en faveur d'un risque de confusion indirect.

8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

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 la recourante 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 une procédure de recours en matière d'opposition, la valeur litigieuse doit être estimée 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. 4'000.- et sont compensés par l'avance de frais de Fr. 5'000.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 1'000.- lui est restitué.

L'intimée, 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 les art. 7 al. 1 et 14 FITAF). Cette dernière a produit une note de frais datée du 24 mars 2010 d'un montant de Fr. 8'000.- pour la préparation de l'opposition et de la réplique devant l'IPI ainsi que pour la réponse au recours. En l'espèce, l'intimée, dont l'opposition a été admise par l'IPI, s'est déjà vue octroyer par ce dernier des dépens à hauteur de Fr. 2'800.- (dont Fr. 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition). Elle ne saurait ainsi prétendre à ce que des dépens additionnels pour la procédure devant l'autorité inférieure lui soient encore alloués dans la procédure de recours. Il y a lieu d'admettre que si la présente procédure a présenté une certaine complexité, le mandataire de l'intimée 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 l'intimée une indemnité équitable de Fr. 3'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours.

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 rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- lui est restitué.

3.
Des dépens d'un montant de Fr. 3'000.- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire «Adresse de paiement»)
- à l'intimée (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. d'opp. n° 8716 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège :	La Greffière :
Claude Morvant	Nadia Mangiullo

Expédition : 11 mai 2010