

Décision Procédure d'opposition n° 103690 dans la cause

Off-White LLC
1 E. 57th St.
New York, NY 10022
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie opposante

représentée par

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

Marque suisse n° 786273 - OFF-WHITE

contre

The Outshiners Sarl
Rue de la Golette 5C
1217 Meyrin

Partie défenderesse

représentée par

ANDRE ROLAND SA
Avenue Collonges 21
1004 Lausanne

Marque suisse n° 801995 - Off-Nite ((fig.))

Off-Nite™

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 801995 - "Off-Nite ((fig.))" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 18.10.2023 dans Swissreg. Elle revendique les services suivants :

Classe 35 : Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients ; services d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe ; émissions radiophoniques ou télévisées.

Classe 41 : Production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions radiophoniques et télévisées en direct ; services de divertissement théâtral, musical, télévisé, radiophonique et cinématographique ; production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions de radio et télévision en direct.

2. En date du 17.11.2023, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 786273 "OFF-WHITE" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Articles de lunetterie, à savoir, lunettes de vue, lunettes de soleil et montures et verres de lunettes et accessoires de lunettes, à savoir, étuis et supports; lunettes de natation; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets d'alarme; compas magnétiques; compas de mesure; boussoles; casques de protection; masques de protection du visage pour la prévention des accidents ou des blessures; masques anti poussière; écrans faciaux industriels de protection; gants de travail de protection; lunettes de sécurité; sacoches conçues pour ordinateurs portables, housses pour ordinateurs portables et mallettes de transport; étuis, couvertures, supports et trépieds à utiliser avec des appareils électroniques numériques portatifs, à savoir des smartphones, des tablettes et des lecteurs audio et vidéo portables; poignées, des supports et des montures pour les appareils électroniques portatifs, à savoir les smartphones, les tablettes et les lecteurs audio et vidéo portables; étuis pour les oreillettes; étuis pour les écouteurs; clés USB vierges; logiciels d'application informatique pour les appareils mobiles, à savoir des logiciels destinés à fournir des informations dans les domaines de la mode, des arts et du mode de vie; logiciels d'application informatique permettant aux utilisateurs de rechercher, d'accéder et de visualiser du contenu numérique en ligne dans les domaines de la mode, des arts et du mode de vie, et d'acheter des biens au détail; biens virtuels téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables où figurent des biens virtuels, à savoir des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie destinés à être utilisés dans des mondes virtuels en ligne; supports numériques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés pour afficher, monétiser, acheter, vendre, échanger, compenser, confirmer et authentifier des actifs numérisés et des jetons non fongibles (NFT); logiciel informatique téléchargeable pour la gestion d'objets de collection numériques; logiciel informatique téléchargeable pour le stockage des données en chaînes de blocs; logiciel informatique téléchargeable pour faciliter les transactions financières basées sur les chaînes de blocs; logiciel informatique téléchargeable pour l'authentification des données via les chaînes de blocs; supports numériques téléchargeables, à savoir des objets de collection numériques créés avec la technologie logicielle basée sur les chaînes de blocs et des contrats intelligents; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des jetons non fongibles (NFT) et d'autres jetons d'application; logiciels téléchargeables pour visualiser des jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables permettant de stocker, envoyer, recevoir, accepter et transmettre électroniquement des jetons non fongibles (NFT); logiciel téléchargeable de réalité augmentée; logiciel téléchargeable de réalité virtuelle; logiciel téléchargeable permettant de télécharger, de poster, de montrer, d'afficher et de partager des informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques et du divertissement via des réseaux de communication mondiaux ou d'autres réseaux de

communication avec des tiers; logiciels téléchargeables proposant des monnaies virtuelles, à savoir des programmes informatiques proposant des jetons et des monnaies de jeu à utiliser dans des jeux vidéo en ligne sur support mobile; fichiers numériques téléchargeables contenant des images, du texte, des vidéos et/ou de la musique à collectionner; logiciels téléchargeables permettant de participer à des environnements virtuels; logiciel informatique téléchargeable pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d'avatars, de superpositions et de peaux numériques pour l'accès et l'utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; fichiers multimédia téléchargeables contenant des oeuvres d'art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT).

Classe 35 : Services de vente au détail proposant des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie; services de vente au détail en ligne proposant des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie; services de vente au détail en ligne de programmes informatiques téléchargeables où figurent des biens virtuels à savoir des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture de services de compilation d'informations numériques; mise à disposition d'un espace de vente en ligne pour les transactions et les services de registre utilisant la technologie logicielle basée sur les chaînes de blocs et les contrats intelligents pour la vente d'actifs numérisés, d'objets de collection et de jetons non fongibles (NFT); services de vente aux enchères; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d'images d'art numériques téléchargeables, de designs graphiques, de dessins, de photos, de peintures, de sculptures, de musique, de clips vidéo, de fichiers de jeux, d'oeuvres d'art virtuelles, de crypto-collections ou d'autres objets de valeur non fongibles basés sur les chaînes de blocs et authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).

Classe 41 : Services de divertissement; services de divertissement au moyen de logiciels non téléchargeables qui représentent des produits virtuels, à savoir vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, bijoux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie, non téléchargeables, virtuels, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels; services de divertissement au moyen de logiciels qui représentent un environnement virtuel en ligne pour l'échange d'objets de collection virtuels, de biens virtuels, de fichiers numériques, d'actifs 3D et de jetons d'application.

Classe 42 : Services de design industriel; services de design de meubles; services de design architectural; mise à disposition en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création, production et modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d'avatars, de superpositions et de peaux numériques pour l'accès et l'utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; fourniture temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; fourniture temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, échanger, stocker, envoyer, recevoir, accepter et transmettre électroniquement des jetons numériques non fongibles (NFT) basés sur la technologie des chaînes de blocs, les contrats intelligents et les organisations autonomes décentralisées; fourniture de biens virtuels non téléchargeables en ligne; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables destiné à l'affichage, la monétisation, l'achat, la vente, le commerce, la compensation, la confirmation et l'authentification de biens virtuels, d'objets de collection virtuels, d'actifs numérisés et de jetons non fongibles (NFT); mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l'achat et la vente de biens de collection virtuels téléchargeables; hébergement d'un site Internet interactif permettant aux utilisateurs de visualiser, acheter, vendre, échanger et compenser des actifs numériques; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour le stockage de données en chaînes de blocs;

fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour faciliter les transactions financières basées sur les chaînes de blocs; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour l'authentification de données via les chaînes de blocs; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l'achat et la vente de droits sur des images visuelles numériques; services de plate-forme en tant que service (PaaS), à savoir la fourniture d'un site Internet interactif et d'une plate-forme Internet permettant aux utilisateurs de visualiser, acheter, vendre, échanger et compenser des actifs numériques; fourniture d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion d'objets de collection numériques; services d'authentification dans le domaine des actifs numérisés et des jetons non fongibles (NFT); fourniture d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant d'accéder à des objets de collection virtuels, à des jetons non fongibles (NFT) et à d'autres jetons d'application.

4. Le 23.11.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Par courrier du 28.02.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé).
6. Le 04.03.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 16.08.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 04.05.2022. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d'opposition

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

B. Comparaison des produits et services

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives en matière de marques [Directives], Partie 6, ch. 6.1 et ss, sous www.ige.ch).
2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y

relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).

3. La marque attaquée revendique les services suivants :

Classe 35 : Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients ; services d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe ; émissions radiophoniques ou télévisées.

Classe 41 : Production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions radiophoniques et télévisées en direct ; services de divertissement théâtral, musical, télévisé, radiophonique et cinématographique ; production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions de radio et télévision en direct.

4. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Articles de lunetterie, à savoir, lunettes de vue, lunettes de soleil et montures et verres de lunettes et accessoires de lunettes, à savoir, étuis et supports; lunettes de natation; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets d'alarme; compas magnétiques; compas de mesure; boussoles; casques de protection; masques de protection du visage pour la prévention des accidents ou des blessures; masques anti poussière; écrans faciaux industriels de protection; gants de travail de protection; lunettes de sécurité; sacoches conçues pour ordinateurs portables, housses pour ordinateurs portables et malles de transport; étuis, couvertures, supports et trépieds à utiliser avec des appareils électroniques numériques portatifs, à savoir des smartphones, des tablettes et des lecteurs audio et vidéo portables; poignées, des supports et des montures pour les appareils électroniques portatifs, à savoir les smartphones, les tablettes et les lecteurs audio et vidéo portables; étuis pour les oreillettes; étuis pour les écouteurs; clés USB vierges; logiciels d'application informatique pour les appareils mobiles, à savoir des logiciels destinés à fournir des informations dans les domaines de la mode, des arts et du mode de vie; logiciels d'application informatique permettant aux utilisateurs de rechercher, d'accéder et de visualiser du contenu numérique en ligne dans les domaines de la mode, des arts et du mode de vie, et d'acheter des biens au détail; biens virtuels téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables où figurent des biens virtuels, à savoir des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie destinés à être utilisés dans des mondes virtuels en ligne; supports numériques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés pour afficher, monétiser, acheter, vendre, échanger, compenser, confirmer et authentifier des actifs numérisés et des jetons non fongibles (NFT); logiciel informatique téléchargeable pour la gestion d'objets de collection numériques; logiciel informatique téléchargeable pour le stockage des données en chaînes de blocs; logiciel informatique téléchargeable pour faciliter les transactions financières basées sur les chaînes de blocs; logiciel informatique téléchargeable pour l'authentification des données via les chaînes de blocs; supports numériques téléchargeables, à savoir des objets de collection numériques créés avec la technologie logicielle basée sur les chaînes de blocs et des contrats intelligents; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des jetons non fongibles (NFT) et d'autres jetons d'application; logiciels téléchargeables pour visualiser des jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables permettant de stocker, envoyer, recevoir, accepter et transmettre électroniquement des jetons non fongibles (NFT); logiciel téléchargeable de réalité augmentée; logiciel téléchargeable de réalité virtuelle; logiciel téléchargeable permettant de télécharger, de poster, de montrer, d'afficher et de partager des informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques et du divertissement via des réseaux de communication mondiaux ou d'autres réseaux de communication avec des tiers; logiciels téléchargeables proposant des monnaies virtuelles, à savoir des programmes informatiques proposant des jetons et des monnaies de jeu à utiliser dans des jeux vidéo en ligne sur support mobile; fichiers numériques téléchargeables contenant des images, du texte, des vidéos et/ou de la musique à

collectionner; logiciels téléchargeables permettant de participer à des environnements virtuels; logiciel informatique téléchargeable pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d'avatars, de superpositions et de peaux numériques pour l'accès et l'utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; fichiers multimédia téléchargeables contenant des oeuvres d'art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT).

Classe 35 : Services de vente au détail proposant des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie; services de vente au détail en ligne proposant des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie; services de vente au détail en ligne de programmes informatiques téléchargeables où figurent des biens virtuels à savoir des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture de services de compilation d'informations numériques; mise à disposition d'un espace de vente en ligne pour les transactions et les services de registre utilisant la technologie logicielle basée sur les chaînes de blocs et les contrats intelligents pour la vente d'actifs numérisés, d'objets de collection et de jetons non fongibles (NFT); services de vente aux enchères; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d'images d'art numériques téléchargeables, de designs graphiques, de dessins, de photos, de peintures, de sculptures, de musique, de clips vidéo, de fichiers de jeux, d'oeuvres d'art virtuelles, de crypto-collections ou d'autres objets de valeur non fongibles basés sur les chaînes de blocs et authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).

Classe 41 : Services de divertissement; services de divertissement au moyen de logiciels non téléchargeables qui représentent des produits virtuels, à savoir vêtements, chaussures, articles de chapellerie, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, bijoux, articles textiles, articles d'ameublement, articles ménagers, objets d'art, meubles, jouets, jeux, bijoux, cosmétiques, outils cosmétiques, parfums, produits de beauté, produits de soins de la peau et des cheveux, articles en papier et papeterie, non téléchargeables, virtuels, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels; services de divertissement au moyen de logiciels qui représentent un environnement virtuel en ligne pour l'échange d'objets de collection virtuels, de biens virtuels, de fichiers numériques, d'actifs 3D et de jetons d'application.

Classe 42 : Services de design industriel; services de design de meubles; services de design architectural; mise à disposition en ligne de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création, production et modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d'avatars, de superpositions et de peaux numériques pour l'accès et l'utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; fourniture temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; fourniture temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, échanger, stocker, envoyer, recevoir, accepter et transmettre électroniquement des jetons numériques non fongibles (NFT) basés sur la technologie des chaînes de blocs, les contrats intelligents et les organisations autonomes décentralisées; fourniture de biens virtuels non téléchargeables en ligne; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables destiné à l'affichage, la monétisation, l'achat, la vente, le commerce, la compensation, la confirmation et l'authentification de biens virtuels, d'objets de collection virtuels, d'actifs numérisés et de jetons non fongibles (NFT); mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant l'achat et la vente de biens de collection virtuels téléchargeables; hébergement d'un site Internet interactif permettant aux utilisateurs de visualiser, acheter, vendre, échanger et compenser des actifs numériques; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour le stockage de données en chaînes de blocs; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour faciliter les transactions financières basées sur les chaînes de blocs; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour l'authentification de données via les chaînes de blocs; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l'achat et la vente de droits sur des images visuelles

numériques; services de plate-forme en tant que service (PaaS), à savoir la fourniture d'un site Internet interactif et d'une plate-forme Internet permettant aux utilisateurs de visualiser, acheter, vendre, échanger et compenser des actifs numériques; fourniture d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion d'objets de collection numériques; services d'authentification dans le domaine des actifs numérisés et des jetons non fongibles (NFT); fourniture d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant d'accéder à des objets de collection virtuels, à des jetons non fongibles (NFT) et à d'autres jetons d'application.

5. Classe 35

Les services contestés « *Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients* » sont similaires aux services de la marque opposante « *mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services* ». Ces services ont le même objectif, à savoir mettre en contact des acheteurs et des vendeurs et faciliter la réalisation de transactions commerciales. Ils s'adressent en outre au même public, sont souvent fournis par les mêmes prestataires et par le biais des mêmes canaux de distribution.

Les services contestés « *services d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires* » sont également similaires aux services de la marque opposante « *mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services* ». Les salons, manifestations et expositions sont organisés à des fins de vente commerciale, réunissant des acheteurs et des vendeurs et facilitant la réalisation simultanée de transactions commerciales. Ces événements peuvent également être organisés en ligne (par exemple, foires commerciales virtuelles ou plateformes d'exposition). Par conséquent, ces services ont un objectif similaire, peuvent cibler le même public pertinent et peuvent être fournis par les mêmes entreprises et sont donc similaires.

6. Classe 38

Les services contestés « *Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe* » sont des services de « fournisseurs de services applicatifs » (cf. pour la définition : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_de_services_d%27applications, consulté le 12.06.2024). Ceux-ci proposent des solutions d'application complètes (et donc également des logiciels informatiques téléchargeables). Les acheteurs peuvent ainsi reconnaître un lien fonctionnel entre les produits « *logiciels informatiques téléchargeables* » couverts par la marque opposante en classe 9 et la notion de service « *Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe* », et les percevoir comme une prestation formant un tout cohérent (cf. TAF B-3663/2011, consid. 5.6 – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE ; également CREPI, sic ! 2003, 714, consid. 7 – YOUNET / Y YOUNET [fig.]).

En revanche, il convient de nier la similitude pour les autres services de la classe 38 de la marque attaquée, à savoir « *émissions radiophoniques ou télévisées* » et les produits et services de la marque opposante. Les services contestés sont - contrairement aux services de fournisseurs applicatifs - des services de télécommunication classiques qui permettent au moins à une personne d'entrer en contact avec une autre par un moyen perceptible par les sens. Les « *logiciels informatiques téléchargeables* » de la marque opposante représentent tout au plus un produit auxiliaire sans fonction économiquement autonome et ne forment pas un ensemble de prestations cohérent avec les services contestés (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 12739, consid. III. B. 8 – Wonderware [fig.] / wondershare [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut [ci-après : Aide à l'examen] sous : <https://ph.ige.ch>). Il en va de même pour les autres produits de la marque opposante tels que les « *supports numériques téléchargeables* ». Les appareils et installations de transmission utilisés pour les télécommunications contiennent certes des mémoires de données ou des programmes, mais il ne s'agit que d'un moyen parmi d'autres pour pouvoir fournir le service. La télécommunication n'est donc pas la conséquence logique de la vente de mémoires de données et il n'existe donc pas de lien matériel pertinent du point de vue du droit des marques qui plaide en faveur de la similitude (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 7293, consid. III. B. 6 – SWIX [fig.] / SWYX Powertelephony [fig.] dans l'Aide à l'examen; également CREPI, sic ! 2004, 229, consid. 6 - 8 – TNT [fig.] / TNT [fig.]).

Il n'existe pas non plus de similitude entre les services contestés et les « *services de divertissement* » de la

marque opposante. Ainsi qu'indiqué plus haut, les services contestés sont des services de nature technologique permettant la transmission de contenu sans lien avec le contenu lui-même. En tant que tels, ces services diffèrent des services de la marque opposante consistant en la production/l'élaboration ou la mise à disposition de contenus (y compris les contenus destinés à être télédiffusés) à des fins de divertissement. Les services contestés ne sont pas destinés à divertir et ne présentent pas de point de contact pertinent avec les services de la marque opposante, lesquels relèvent des domaines du divertissement. Il est d'ailleurs à relever que les notes explicatives de la Classification de Nice précisent que la classe 41 ne comprend pas la radiodiffusion et la télédiffusion (cf. https://ncipub.wipo.int/enfr/?explanatory_notes=show&gors=&lang=fr&menulang=fr¬ion=class_headings&version=20250101, consulté le 12.06.2024) Les services de divertissement ont une finalité différente et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.

La similitude doit également être déniée entre les services contestés et les services de la marque opposante en classe 42, en particulier la « *fourniture temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables* ». Les premiers sont des services de télécommunication très spécifiques, à savoir la diffusion d'émissions radiophoniques ou télévisées alors que les seconds sont des services informatiques. Il n'existe pas de lien entre eux dès lors que leur nature, leur finalité et leur méthode d'utilisation sont différentes. En outre, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution ne coïncident pas, et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.

7. Classe 41

Les services contestés « *services de divertissement théâtral, musical, télévisé, radiophonique et cinématographique* » sont compris dans le libellé plus large de la marque opposante « *services de divertissement* » et sont donc identiques.

Les services contestés « *Production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions radiophoniques et télévisées en direct; production et réalisation d'événements radiophoniques et de manifestations musicales sous forme d'émissions de radio et télévision en direct* » sont similaires aux « *services de divertissement* » de la marque opposante. Les services en question ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs (par exemple les sociétés de production télévisuelle ou les réseaux de divertissement audiovisuel qui distribuent leur contenu) et peuvent coïncider dans leur objectif (par exemple, la production et la distribution de contenu de divertissement).

8. Il est à constater que les produits et services en question sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité ou l'identité des produits ou des services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les services suivants, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5) :

Classe 38 : émissions radiophoniques ou télévisées.

9. Pour les services restants, l'identité, respectivement la similarité sont admises et il convient de passer à l'examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque verbale avec une marque combinée.
3. Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion.

L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 6, ch. 6.3.3).
5. La marque opposante est une marque verbale composée du terme « OFF-WHITE » écrit en lettres majuscules.
6. La marque attaquée se présente comme suit :

Off-Nite™

7. L'élément figuratif de la marque attaquée se limite à la reproduction de l'élément verbal « Off-Nite » en lettres minuscules, à l'exception des lettres initiales O et N, dans une police d'écritures manifestement banale. Il peut également être précisé que l'élément verbal « Off-Nite » est suivi du symbole « ™ » qui est, en tant que symbole pour « trademark » (marque), une indication purement descriptive et ne contribue donc pas à l'admissibilité du signe (cf. Aide à l'examen). La représentation graphique, ainsi que l'élément « ™ » ne sont ainsi pas susceptibles de rester dans la mémoire du public concerné et d'avoir une influence sur l'impression d'ensemble de la marque attaquée. Partant, l'Institut considère qu'elle doit être considérée comme une marque « quasi-verbale », constituée par l'élément « Off-Nite ». L'Institut note au demeurant qu'en tant que marque verbale, la marque opposante peut également être produite dans la même police d'écritures que la marque attaquée, de sorte que l'élément figuratif de cette dernière peut être écarté dans le cadre de l'examen de la similarité de signes et de l'appréciation du risque de confusion. La comparaison des deux marques en conflit peut par conséquent se limiter à une comparaison des éléments verbaux afin d'évaluer la similitude des signes.
8. Sur le plan visuel, le signe opposant contient deux mots de trois et cinq lettres séparés par un trait d'union alors que le signe attaqué contient deux mots de trois et quatre lettres également séparés par un trait d'union. Conformément à la jurisprudence, le fait que la marque opposante soit écrite en lettres majuscules, alors que la marque attaquée est écrite en lettres minuscules à l'exception des lettres « O » et « N » en majuscule, n'est pas significatif en termes de caractère distinctif (cf. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), car les lettres majuscules et minuscules ne marquent généralement pas l'impression d'ensemble (cf. TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Les signes coïncident sur leurs trois premières lettres et leurs trois dernières lettres (**OFF-WHITE** / **OFF-Nite**) et ont au total six lettres en commun dans le même ordre. Ils ne diffèrent que par les lettres médianes « WH », respectivement « N ». En outre, compte tenu qu'ils s'imprègnent davantage dans la mémoire, le début et la fin d'un signe revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet visuel (et auditif) que sa partie médiane (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1; ATF 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Par conséquent, il y a lieu de retenir une forte similarité visuelle entre les signes.
9. Sur le plan auditif, le signe opposant relève de la langue anglaise (pour la signification, cf. consid. III. C. 11), se prononce « /pf 'waɪt/ » et comporte ainsi deux syllabes, la lettre « e » finale étant muette. Le signe attaqué se prononce « /pf 'naɪt/ ». Au demeurant, les signes ont la même cadence, la même suite de voyelles « O – I – E » et partagent le même mot initial « OFF » et la même terminaison « -ITE » (-ait). Il y a ainsi lieu de retenir une forte coïncidence phonétique entre les marques opposées.

10. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
11. Sur le plan sémantique, le signe opposant est constitué du mot anglais « off-white » qui signifie en français « blanc cassé » (cf. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-franz%C3%B6sisch/off-white>, consulté le 12.06.2024). La signification possible de ce mot ne sera probablement pas perçue de manière claire et évidente pour un consommateur suisse moyen car ce mot ne fait pas partie du langage courant de la langue anglaise (cf. Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Klett, 2009 [ci-après : Klett]). Il n'en demeure pas moins que le grand public le rattachera à la langue anglaise, notamment du fait de la présence des termes anglais « off » et « white » qui font eux partie du vocabulaire de base (cf. Klett). La question de savoir comment l'élément verbal « OFF-WHITE » est compris par les destinataires, qui implique notamment d'en déterminer le niveau d'anglais, peut cependant rester ouverte dès lors que le mot « OFF-WHITE » n'a aucun sens descriptif en lien avec les produits et services revendiqués par la marque opposante (cf. consid. III. D. 6).

Le signe attaqué est composé des mots anglais « off », à savoir une préposition revêtant plusieurs significations selon le contexte ou mot avec lequel elle est utilisée (cf. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-franz%C3%B6sisch/off?bidir=1>, consulté le 12.06.2024) et « nite », qui est une orthographe non-standard du mot anglais « night » (en français : nuit ; cf. <https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/nite> et <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-franz%C3%B6sisch/night?bidir=1>, consultés le 12.06.2024). Il est à relever que le terme « off-nite » n'a aucune signification en anglais ni dans les langues officielles (cf. les ouvrages de référence pertinents Le Petit Robert de la langue, française, disponible sous : <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 12.06.2024). En outre, l'orthographe « nite » pour le mot anglais « night » est inhabituelle et ne sera pas comprise par les destinataires suisses. Le terme « Off-Nite » doit par conséquent être considéré comme un terme de fantaisie.

Le public visé reconnaîtra en premier lieu dans le signe attaqué un terme avec la même préposition que la marque opposante. Les prépositions des signes étant identiques, il existe par conséquent une similitude au niveau du contenu sémantique (cf. dans ce sens la décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 102449, consid. III. C. 6 – ON / move on [fig.]), même si dans leur ensemble, les signes opposés ne véhiculent pas de concept ou de contenu sémantique particulier identifiable et ne présentent pas de similarité de ce point de vue. La comparaison conceptuelle ne permet donc pas d'influencer ou de neutraliser les similitudes visuelles et auditives précédemment évoquées.

12. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelle et auditive entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).
2. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l'espèce, une partie des services en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour ceux-ci. Pour les produits et services restants, l'effet interactif est neutre.
4. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits et services en cause concernent les classes 9, 35, 38, 41 et 42.

Les produits de la classe 9, tels que les logiciels et les supports de données s'adressent aussi bien aux spécialistes qu'au consommateur moyen. Les produits concernés sont achetés avec une certaine régularité, mais pas quotidiennement, de sorte que l'on peut supposer que l'acheteur les choisit plus consciemment et donc au moins avec une attention légèrement accrue (cf. TAF B-8028/2010, consid. 4.1.1 ; 4.2.1 – SWISS VIEW [fig.] / VIEW).

S'agissant des services de la classe 35, on s'attend à un degré d'attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En effet, il faut partir du principe que ces services s'adressent à un public de professionnels et qu'ils font donc l'objet d'une attention accrue (cf. TAF B-684/2017, consid. 3.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners).

Il en va de même des services de la classe 38 pour lesquels on peut supposer que les acheteurs font preuve d'un degré d'attention légèrement plus élevé lorsqu'ils y ont recours (cf. TAF B-450/2017, consid. 4 – FM1 [fig.] / 1.FM.).

S'agissant des services de la classe 41, ils sont – de jurisprudence constante – acquis moyennant un degré d'attention normal (cf. TAF B-970/2019, consid. 4.2 – clever fit [fig.] / CLEVERFIT [fig.], avec références).

Enfin, pour les services visés de la classe 42, il faut partir du principe que l'attention est plus élevée, car ils s'adressent généralement à un public spécialisé (Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; cf. également TAF B-6573/2016, consid. 5 – Apple [fig.], Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]). Le degré d'attention est donc supposé être moyen à élevé selon la catégorie de produits ou de services concernée.

5. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante peut désigner une couleur et se traduire en français par « blanc cassé » (pour la signification, cf. ci-avant consid. III. C. 10.). Toutefois, même dans cette acception, elle n'a aucun lien descriptif direct avec les produits et services revendiqués par la marque opposante. En particulier, un tel signe n'est ni caractéristique ni typique des produits concernés ; les services à prendre en considération ne possèdent quant à eux pas de couleur de par leur nature (cf. Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.7.8). Le signe « OFF-WHITE » ne représente pas non plus une indication laudative ou de qualité.
7. La partie défenderesse indique qu'elle a relevé plusieurs dizaines de marques constituées de l'élément verbal « off », dont plusieurs marques composées par l'élément d'attaque « off », dans le registre suisse des marques et pour différentes classes, dont certaines en classes 35 et 41, à savoir OFF DRINK (n° 00813/2024), OFF THE BEATEN PATH (n° 2P-432124), OFF THE WALL (nos 614744 et 775141), ON OFF GO (n° 692061), ON OFF AGILE (n° 692457), ON OFF POWER (n° 692902), ON OFF PRO (n° 694411), ON OFF READY (n° 695672), OFF GRID ME (n° 710074), OFF THE PITCH (n° 737430), Off-Stamp (n° 801101), Off-Piste (n° 802124). Elle en conclut que l'agencement des termes « off » + « autre terme/autres termes » ne constitue pas un agencement particulier dont la « paternité » pourrait être

attribuée à la partie opposante et que partant, cet élément verbal peut être considéré comme un élément faiblement distinctif auquel le consommateur n'attachera par conséquent pas d'importance, reportant toute son attention sur les éléments verbaux dominants suivants des marques en présence, à savoir « WHITE » / « Nite ».

8. Cet argument ne saurait prospérer. Il est en effet à relever que la coexistence de marques dans le registre ne reflète pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse. Seules les marques véritablement utilisées sur le marché sont connues des consommateurs et selon l'expérience, les marques enregistrées ne sont pas toutes utilisées (cf. TAF B-7468/2007, consid. 5.2 - Seven / Seven for all mankind). En outre, selon la jurisprudence, la dilution suppose un nombre considérable de marques tierces d'entreprises différentes pour les mêmes produits ou services en Suisse (cf. décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 101051 et n° 101052 – GORILLA [fig.] / GREENGORILLA [fig.]). Le nombre de marques utilisant l'élément « OFF » alléguées par la partie défenderesse ne peut pas être qualifié de nombre important au sens de cette jurisprudence. Par conséquent, rien ne permet de conclure que les marques rapportées par la partie défenderesse sont toutes utilisées et que le terme « OFF » serait devenu une dénomination diluée et donc affaiblie en relation avec les produits et services pertinents. Le signe opposant dispose de ce fait à tout le moins d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en relation avec ceux-ci.
9. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.3 et références jurisprudentielles citées).
10. En l'occurrence, la marque attaquée reprend le terme « OFF » de la marque opposante. Cet élément est clairement perceptible, marquant et individualisé dans chaque signe, et se détache en tant qu'unité tant sur le plan visuel, phonétique et sémantique. On notera en outre que cet élément se situe au début des deux marques en question où il est d'autant plus perceptible, étant donné qu'il est séparé de l'élément verbal qui le suit par un trait d'union. L'élément coïncidant « OFF » est complété dans le signe attaqué que par le terme « Nite » qui présente des similitudes visuelle et phonétique avec le terme « WHITE » de la marque opposante (cf. consid. III. C. 8-9). En outre, la marque attaquée a six lettres en commun et dans le même ordre avec la marque opposante ainsi qu'une suite de voyelles (« O – I – E ») et une terminaison (-ITE) identique. Ceci constitue un élément fort de convergence, qui retiendra l'attention du consommateur tant sur le plan visuel qu'auditif, et influence grandement l'impression d'ensemble, qui est très proche. Il est également à relever que l'élément « OFF » ne peut être considéré comme descriptif ou faible (cf. consid. III. D. 8). La combinaison du terme « Off » avec l'élément « Nite » n'est ainsi pas de nature à créer une nouvelle impression d'ensemble.
11. Au vu de ce qui précède, compte tenu des fortes similitudes visuelle et auditive entre les signes, du champ de protection normal de la marque opposante et en présence de services identiques ou similaires, le consommateur pourra facilement confondre les marques, et ce malgré un degré d'attention plus élevé pour certains services ; en effet, le consommateur moyen ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure (Directives, Partie 6, ch. 6.3). Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion.
12. L'opposition n° 103690 est donc partiellement bien fondée et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 801995 "Off-Nite ((fig.))" est révoqué pour les services suivants :

Classe 35 : tous les services revendus.

Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe.

Classe 41 : tous les services revendus.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans sa large majorité, dès lors qu'elle n'est rejetée que pour les services suivants de la classe 38 : *émissions radiophoniques ou télévisées*. Il se justifie dans ces conditions de s'écarter du principe précité et procéder comme si l'opposition avait été admise dans son intégralité s'agissant de la question de la répartition des frais. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut considère raisonnable d'allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens à la partie opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2'000.00.

Pour ces motifs, il est

Décidé :

1.

L'opposition n° **103690** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **801995** - "**Off-Nite ((fig.))**" est révoqué pour les services suivants :

Classe 35 : tous les services revendus.

Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de services dans des bases de données électroniquement accessibles, à accès interactif et avec possibilité de commande directe.

Classe 41 : tous les services revendus

3.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

4.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 18 juin 2024

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).