

Décision

Procédure d'opposition n° 104478

dans la cause

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.
Via Morimondo, 17
I-20143 MILANO
IT-Italie

Partie opposante

représentée par

HOUSE attorneys SA
41A route de Frontenex
case postale 6111
1211 Genève 6

enregistrement international n° 854072 - YOOX

contre

xoox ag
Unter Sidhalden 16
6010 Kriens

Partie défenderesse

Marque suisse n° 824446 - xoox

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'art 31 ss. en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 824446 - "xoox" (ci-après marque attaquée) a été publié le 20.12.2024 dans Swissreg. Il revendique entre autres les services suivants:
Classe 35: Werbung.
2. Le 20.03.2025, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre de cet enregistrement, dans la mesure des services précités.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 854072 "YOOX" (ci-après marque opposante), enregistré notamment pour les services suivants :
Classe 35: Services informatisés de vente en ligne de différents produits, spécialement d'habillement.
4. Le 25.03.2025, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 23.04.2025, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti.
6. Le 23.04.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
7. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

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 18.12.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 27.04.2005. 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 ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des services

1. Des produits et/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 revendiqués 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, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les services suivants :
Classe 35: Werbung.
3. La marque opposante bénéficie de la protection notamment pour les services suivants :
Classe 35: Services informatisés de vente en ligne de différents produits, spécialement d'habillement.
4. Les services contestés de la classe 35 « *Werbung* » sont des services de publicité et présentent des points de contact avec les services de la classe 35 de la marque opposante « *services informatisés de vente en ligne de différents produits, spécialement d'habillement* ». En effet, les services de vente en ligne sont une forme de vente au détail qui est comprise comme un genre particulier de promotion des marchandises (Directives, Partie 2, ch. 4.14 et Partie 6, ch. 6.1.3 ; voir également TAF B-2711/2016, cons. 4 – *THE BODY SHOP, THE BODY SHOP [fig.] / THEFACESHOP [fig.]*). La promotion des marchandises étant un service de type publicitaire, les services contestés sont donc en partie identiques. Le terme « *Werbung* » est un terme large qui peut couvrir d'autres services que la promotion des marchandises. Il convient toutefois de reconnaître que ces services seraient tout-de-même similaires de par leur but, leur nature et leur méthode d'utilisation qui sont très proches. Ils peuvent aussi provenir des mêmes types d'entreprise et viser les mêmes destinataires. Les services contestés sont donc en partie identiques et en partie similaires.
5. Il est à constater que les services en question sont en partie identiques et en partie similaires 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. S'agissant des 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
3. Le signe opposant est la marque verbale « YOOX ».
4. Le signe attaqué est la marque verbale « xoox ».
5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun les lettres « oox » et diffèrent dans la mesure de leurs lettres d'attaque respectives, à savoir « y » pour la marque opposante et « x » pour la marque contestée (*yoox* / *xoox*). Il est à noter que le fait que la marque opposante soit écrite en lettres majuscules alors que la marque contestée est écrite en lettres minuscules n'est pas significatif. Le fait d'écrire en majuscules ou en minuscules n'a généralement pas d'impact sur l'impression générale dégagée par les signes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1 ; TAF, B-1306/2021, cons. 3.3.3 – *YT / eyt [fig.]* ; TAF, B-953/2013, cons. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Les signes ont la même longueur, soit quatre lettres dont trois en commun. Les signes présentent donc de fortes similitudes visuelles.
6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « o o x » et diffèrent dans la mesure du son des lettres d'attaque « y » et « x ». Il est à noter que le double « o » peut se prononcer comme une longue lettre « o » (« ô » - perception plutôt francophone) ou comme le son « ou » (perception plutôt anglophone, comme dans « food »). La divergence de son dans les lettres d'attaque ne sera pas forcément bien perçue du fait de l'importante convergence créée par le son des lettres « o o x » et qui domine l'effet sonore d'ensemble (*y o o x* / *x o o x* - [*i u ks*] / [*ks u ks*] ou [*i o ks*] / [*ks o ks*]). Les signes présentent donc de fortes similitudes phonétiques.
7. 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).

8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, les signes n'ont pas de signification. La comparaison conceptuelle n'a donc pas d'influence sur les similitudes visuelles et auditives constatées.
9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelles et auditives entre les signes et de déterminer si elles sont 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. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé 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, les services en cause étant en partie identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière en rapport avec elle.
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). Pour les services de la classe 35, en particulier pour les services de publicité, on s'attend généralement à un degré d'attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6).
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. La marque opposante n'a pas de signification en rapport avec les produits et services en cause. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en rapport avec eux.
7. Les services sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont fortement similaires visuellement et auditivement. Le degré d'attention est supposé élevé. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le fait que les marques aient les lettres « oox » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d'ensemble, qui est ainsi très proche. En effet, seule la lettre d'attaque diffère et, dans le souvenir par nature imparfait que le consommateur aura des marques, il est fort probable qu'il ne retiendra pas cette petite différence de lettre mais plutôt l'ensemble visuel et auditif « .oox » (yoox / xoox). En présence de services identiques et similaires, il existe un risque de

confusion, même en tenant compte d'un degré d'attention supposé élevé du consommateur. Dans le cas où le consommateur serait particulièrement attentif et disposerait d'une très bonne mémoire lui permettant de retenir la divergence dans la lettre d'attaque, il pourrait très bien penser à une variante de la marque de base ou à une série de marques et les attribuer au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux (risque de confusion indirect).

8. L'opposition n° 104478 est donc bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 824446 "xoox" est révoqué pour les services suivants :

Classe 35: Werbung.

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) (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 son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. En application des critères mentionnés ci-dessus, il serait en principe normal d'allouer une indemnité de CHF 1'200.00 à la partie opposante à titre de dépens. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'Institut considère raisonnable de réduire à l'indemnité à CHF 600.00 compte tenu du fait que le mémoire comporte une motivation qui est en partie identique à celle de la procédure d'opposition parallèle n° 104479. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 1'400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104478** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **824446 "xoox"** sera révoqué pour les services suivants:

Classe 35 : Werbung.

3.

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

5.

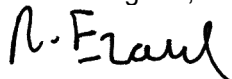
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 1'400.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 19 août 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).