



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003890

du 11 avril 2013

- Opposant :** **Littlewoods Limited**
Littlewoods Limited Skyways House, First Floor,
Speke Road,
Speke Liverpool, L70 1AB
Royaume Uni
- Mandataire :** **NautaDutilh N.V.**
Boîte postale 7113
1007 JC Amsterdam
Pays-Bas
- Marque invoquée :** **enregistrement communautaire 5609466**
LADYBIRD
- contre*
- Défendeur :** **Les Montres Barthelay Distribution SA**
c/o MACDAL INTERNATIONAL INC., Niue, succursale de
Neuchâtel
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel
Suisse
- Mandataire :** **Regimark S.A.R.L**
8, place du Ponceau
95000 Cergy
France
- Marque contestée :** **enregistrement international 982697**
LadyBird My Princess

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 17 octobre 2008, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 14, un dépôt international de la marque verbale « LadyBird My Princess », désignant entre autres le Benelux. Ce dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 982697 et a été publié le 18 décembre 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/46*.

2. Le 27 février 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 5609466 de la marque verbale « LADYBIRD », déposée le 12 janvier 2007 pour des produits en classe 14. Cette marque fut enregistrée le 4 septembre 2008.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 5 mars 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'OMPI, la notification relative à la recevabilité de l'opposition, en priant le défendeur de réagir avant le 5 avril 2009 aux propositions de l'opposant concernant le régime linguistique et d'également constituer un mandataire ou de communiquer une adresse de correspondance dans l'espace économique européenne (EEE).

8. En date du 28 avril 2009, le défendeur a constitué la société Regimark S.A.R.L. comme mandataire dans la présente opposition.

9. En date du 5 mai 2009, les parties ont introduit une demande conjointe de prolongation de la période de 'cooling off'. Celle-ci, ainsi que la confirmation de l'intervention d'un nouveau mandataire, ont été confirmées aux parties en date du 8 mai 2009. Suite à d'autres demandes conjointes de suspension, la phase contradictoire de cette procédure a débuté le 6 juillet 2011. Le 21 juillet 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 21 septembre 2011 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces à l'appui de l'opposition.

10. Le 21 septembre 2011, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés au défendeur le 14 novembre 2011, un délai jusqu'au 14 janvier 2012 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 26 janvier 2012, l'Office a adressé aux parties une notification les informant que malgré l'absence d'arguments du défendeur, l'Office allait statuer sur l'opposition étant donné que le défendeur avait réagi au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI, en introduisant des demandes conjointes de suspension.

12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant affirme que le droit invoqué est repris à l'identique comme premier élément du signe contesté. En principe, ce premier élément attire l'attention, ce qui se voit renforcé par le rôle secondaire que joue l'élément « My Princess ». Selon l'opposant, les signes sont visuellement fortement ressemblants. Ceci est phonétiquement également le cas .

15. Au niveau conceptuel, le mot anglais « ladybird » signifie « bête à bon Dieu, coccinelle », signification non pertinente par rapport aux produits. De ce fait, ce mot jouit *ab initio* d'un pouvoir distinctif élevé. Le sens de « My Princess » sera compris par le public du Benelux. Cet élément joue un rôle secondaire dans la marque complexe vu qu'il est utilisé comme adjectif et qu'il renforce le premier élément. L'opposant estime que les signes se ressemblent fortement au niveau conceptuel.

16. Concernant les produits, l'opposant estime qu'il sont en partie identiques et en partie similaires.

17. Le public concerné est le grand public et son niveau d'attention ne diffère pas de celui du consommateur moyen. Compte tenu entre autres, de l'effet compensatoire jouant entre la similitude des produits et la ressemblance des signes, l'opposant estime qu'il est question de risque de confusion. En outre, le public pourra croire que « My Princess » est une gamme de produits relevant des produits « LADYBIRD ».

18. Pour cette raison, l'opposant demande le refus du signe contesté à l'enregistrement et la condamnation du défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments (voir ci-dessus, point 11).

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

20. Conformément aux articles 2.18 et 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

21. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

22. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), le risque de confusion, défini comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

23. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

24. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LADYBIRD	LadyBird My Princess

26. De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (TUE, MATRATZEN, T-6/01, 23 octobre 2002), à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008), d'autant plus lorsque l'élément commun des signes conserve dans le signe composé une position distinctive autonome (CJUE, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 octobre 2005).

Comparaison visuelle

27. Le droit invoqué est une marque purement verbale composée d'un mot de huit lettres, à savoir « LADYBIRD ». Le signe contesté est également une marque verbale, composée de trois mots de respectivement huit, deux et huit lettres, à savoir « Ladybird », « My » et « Princess ».

28. Le droit invoqué est identiquement repris en tant que premier élément du signe contesté. Etant donné que la marque antérieure et le signe contesté sont des marques verbales, il convient de relever que le fait que la première est représentée en lettres majuscules tandis que la seconde l'est en lettres majuscules et minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdites marques (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013 ; également en ce sens : OBPI, décision en matière d'opposition HY-BOND/RESIGLASS, 2000572, 8 avril 2008). En outre, le consommateur prêtera en principe plus d'attention à la première partie du signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

29. Cette première partie identique conserve une position distinctive autonome dans le signe. La différence créée par l'ajout des mots « My Princess » au signe contesté est compensée par le fait que l'élément « LADYBIRD » est présent dans les deux marques et constitue une représentation fidèle de la marque antérieure (voir dans ce sens TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010). En effet, l'élément ajouté « My Princess » a été au sein du signe contesté dissocié de la première partie où y joue un rôle secondaire vu qu'il y fait référence.

30. Il s'ensuit que les signes en conflit partagent un certain degré de ressemblance sur le plan visuel car l'unique élément de la marque antérieure est le premier élément de la marque demandée. S'agissant de deux marques verbales, elles sont par ailleurs écrites de façon non-stylisée aux fins de l'appréciation de leur similitude visuelle. Le consommateur moyen, qui doit normalement se fier à l'image imparfaite des marques qu'il garde en mémoire, pourrait ainsi les confondre visuellement (voir en ce sens les arrêts TUE, Life Blog, déjà cité et Westlife, T-22/04, 4 mai 2005).

Comparaison phonétique

31. Le droit invoqué est composé d'un seul mot de trois syllabes, le signe contesté de trois mots comptant respectivement trois, une et deux syllabes. Malgré cette différence, il est question d'une certaine ressemblance phonétique entre les deux signes - pris dans leur ensemble – vu que le premier mot de la marque déposée et le seul mot de la marque antérieure sont identiques et se prononcent de la même façon (voir en ce sens, TUE, La Mer, T-418/03, 27 septembre 2007 et TUE, Life Blog, déjà cité).

32. Sur le plan phonétique, il est question d'un certain degré de ressemblance entre les signes.

Comparaison conceptuelle

33. Le droit invoqué « LADYBIRD » est un substantif anglo-américain signifiant « bête à bon Dieu, coccinelle », cependant en anglais, « ladybug » s'utilise souvent. Il s'agit d'un mot anglais ne faisant pas forcément partie du vocabulaire de base du public Benelux. La majeure partie du public qui ne connaît pas le sens exact du terme, va le scinder en deux mots qui font eux bien partie de leur vocabulaire anglais de base, à savoir « LADY » (anglais pour « dame ») et « BIRD » (anglais pour « oiseau »).

34. Le signe contesté est composé du même substantif, suivi de « My Princess ». Cet élément sera également compris par le public du Benelux, vu que les deux mots qui le composent sont analogues à leurs traductions néerlandaise (*mijn prinses*) et française (*ma princesse*).

35. Vu que la première partie du signe contesté est la reprise identique du droit invoqué et que le public la traduira de la même façon, l'Office conclut – malgré l'ajout de l'élément supplémentaire « My Princess » – qu'il est question d'un certain degré de ressemblance entre les signes sur le plan conceptuel.

Conclusion

36. Les signes ont un certain degré de ressemblance aux plans visuel, phonétique et conceptuel.

Comparaison des produits

37. Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

38. Lors de la comparaison entre les produits du droit invoqué et ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris respectivement en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la dépôt de marque.

39. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Cl 14 Bijoux en forme de cercles, carrés, croix, triangles, rectangles, ellipses, étoiles, coeurs; bijoux fins, précieux, semi-précieux, de fantaisie, décoratifs en forme de cercles, carrés, croix, triangles, rectangles, ellipses, étoiles, coeurs; métaux précieux (bruts ou mi-ouvrés); alliages de métaux précieux; insignes en métaux précieux en forme de cercles, carrés, croix, triangles, rectangles, ellipses, étoiles, coeurs; boîtes en métaux précieux; montres; horloges; instruments d'horlogerie; boutons de manchette et anneaux de clés en forme de cercles, carrés, croix, triangles, rectangles, ellipses, étoiles, coeurs; porte-monnaie en métaux précieux; pierres semi-précieuses et précieuses.</p>	<p>Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.</p>

40. Les produits « *métaux précieux et leurs alliages* » du signe contesté sont identiques aux « *métaux précieux (bruts ou mi-ouvrés); alliages de métaux précieux* » protégés par le droit invoqué. Bien que les « *produits en ces matières ou en plaqué* » ne figurent pas textuellement dans le libellé des produits de l'opposant, celui-ci reprend bien une énumération de ces produits, par exemple « *insignes en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux* », de sorte qu'ils sont identiques ou du moins très similaires.

41. Les produits « *pierres précieuses* » figurent *expressis verbis* dans les deux libellés de produits et sont donc identiques. En ce qui concerne les produits « *joaillerie, bijouterie* », il convient de conclure que le droit invoqué couvre les « *bijoux en forme de cercles, carrés, croix, triangles, rectangles, ellipses, étoiles, coeurs; bijoux fins, précieux, semi-précieux, de fantaisie, décoratifs en forme de cercles, carrés, croix, triangles, rectangles, ellipses, étoiles, coeurs* ». Il s'agit donc d'une énumération spécifique de bijoux et de joaillerie. Si les produits ne sont pas identiques, il est en tout cas question d'un degré élevé de similitude entre eux. En effet, les produits sont commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution et sont concurrentiels.

42. Les produits d'« *horlogerie* » figurent dans les libellés de la marque et du signe et sont donc identiques.

43. Les « *instruments chronométriques* » sont des instruments permettant de mesurer le temps de façon exacte, sans tenir compte du mouvement ou de circonstances variables. De ce fait, ils ont le même objectif que les montres et les horloges du droit invoqué. En outre, certaines montres sont équipées d'une fonction 'chronomètre'. Elles appartiennent à la même catégorie de produits et sont donc très similaires.

Conclusion

44. Les produits en question sont en partie identiques, en partie fortement similaires.

A.2. Appréciation globale

45. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

46. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

47. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir, en ce sens, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans le cas présent, il s'agit d'une large gamme de bijoux comprenant aussi bien des bijoux très coûteux, que des bijoux bon marché ou même faux : il convient donc de tenir compte du niveau d'attention le plus bas. Le niveau d'attention du public concerné est donc censé être normal (voir également OBPI, décision en matière d'opposition Mi Amor, 2001718, 30 septembre 2009).

48. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). L'opposant est d'avis que sa marque jouit à la base d'un pouvoir distinctif élevé (voir ci-dessus, point 15). L'Office relève qu'une marque doit par définition être distinctive, conformément à l'article 2.1 alinéa 1^{er} CBPI (voir en ce sens Cour d'appel La Haye, Roxstar, 200.044.463/01, 30 mars 2010). Etant donné que le droit invoqué n'est pas descriptif des produits désignés et que l'opposant n'a pas invoqué la notoriété, il possède un pouvoir distinctif normal.

49. Sur base de ce qui précède et compte tenu de l'interdépendance entre l'identité/la forte similitude des produits et le certain degré de ressemblance entre les signes, l'Office estime que le public concerné peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

50. L'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes en question.

IV. CONSÉQUENCE

51. L'opposition portant le numéro 2003890 est justifiée.

52. Le dépôt international numéro 982697 n'est pas enregistré au Benelux.

53. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI juncto règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 11 avril 2013

Diter Wuyten
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaet