

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012049

du 17 août 2017

Opposant : **Etablissements Norprotex (Société par actions simplifiée)**

675 Chemin du Périgord - ZI Fontvert

84130 Le Pontet

France

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**

Terhulpensesteenweg 187

1170 Brussel

Belgique

Droit invoqué 1 : **LILOU SECRET** (marque de l'Union européenne 10856417)



Droit invoqué 2 : (marque de l'Union européenne 11485323)

Droit invoqué 3 : **LILOU SECRET** (marque de l'Union européenne 12882064)

contre

Défendeur : **Promotex International, société anonyme**

Rue de l'Escadron 31

1040 Bruxelles

Belgique

Mandataire : **GEVERS**

Holidaystraat 5

1831 Diegem

Belgique

Signe contesté : **Lola's Secret** (dépôt Benelux 1329357)

I. FAITS ET PROCÉDURE


A. Faits

1. Le 24 mars 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 14, 18 et 25, le dépôt Benelux de la marque semi-figurative . Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1329357 et a été publié le 8 avril 2016.

2. Le 6 juin 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- marque verbale de l'Union européenne LILOU SECRET (10856417), introduite le 3 mai 2012 et enregistrée le 13 septembre 2012 pour des produits en classes 9, 18, 24 et 25 ;



- marque semi-figurative de l'Union européenne  (11485323), introduite le 14 janvier 2013 et enregistrée le 29 juillet 2013 pour des produits en classes 9, 18, 24 et 25 ;
- marque verbale de l'Union européenne LILOU SECRET (12882064), introduite le 16 mai 2014 et enregistrée le 25 septembre 2014 pour des produits en classes 3, 14 et 16.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 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 et les parties en ont été informées par courrier en date du 7 juin 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 1^{er} décembre 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Selon l'opposant, les deux prénoms féminins, qui constituent la première partie des signes, sont suffisamment répandus pour que le public ciblé les prononce de façon quasi identique. En revanche, une différence de prononciation est possible pour la deuxième partie, étant donné que l'apostrophe dans le signe contesté indique un possesseur en anglais. Pourtant, l'opposant n'exclut pas qu'une partie du public prononcera tous les signes à la française ou bien à l'anglaise et il en conclut que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

10. Visuellement, le signe contesté reprend à l'identique le mot SECRET des droits invoqués, alors que le premier mot est caractérisé par la répétition des lettres L. L'opposant estime que les éléments figuratifs, tant dans le signe contesté que dans le deuxième droit invoqué sont banals ou pour le moins peu distinctifs. Selon lui, le consommateur verra surtout la ressemblance entre les lettres qui constituent les marques, lesquelles sont dès lors visuellement similaires.

11. Sur le plan conceptuel, les signes reprennent le mot SECRET, précédé d'un prénom féminin. Les marques expriment donc la notion d'un secret et d'une personne féminine et évoquent ainsi l'idée de secrets partagés entre filles ou encore l'idée d'un journal secret tenu par une fille. Les signes sont donc similaires sur ce plan également.

12. L'opposant estime que les produits *horlogerie* du signe contesté appartiennent à la même catégorie de produits que les *instruments chronométriques* du troisième droit invoqué et qu'ils sont dès lors très similaires. Les autres produits du signe contesté sont même identiques à ceux des droits invoqués.

13. En vertu de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et par conséquent il demande à l'Office de déclarer la présente opposition fondée, de refuser le signe contesté pour tous les produits visés et de déclarer que les dépens sont à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur tient d'abord à préciser que le deuxième droit invoqué consiste en la représentation du signe LILOU SECRET – WHO ARE YOU ? La phrase « WHO ARE YOU ? » fait bien partie de la marque mais n'est pas visible dans les arguments de l'opposant.

15. De façon générale, le défendeur ne peut pas partager l'avis de l'opposant estimant qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause. En effet, selon lui il importe de noter qu'une recherche portant sur le terme SECRET et limitée aux seules classes 14, 18 et 25 révèle déjà plus de 200 marques actives aux Benelux. Selon lui, ce résultat démontre que ce terme est largement répandu dans le secteur concerné et ne peut être monopolisé par une seule société.

16. Selon le défendeur, il en est de même de la combinaison du terme SECRET avec un prénom (généralement féminin), et il en donne quelques exemples. De la même façon, il est très courant d'utiliser un prénom pour désigner une marque/ligne/gamme de vêtements et d'accessoires.

17. Le défendeur estime que le début des signes, LOLA'S et LILOU, doit être considéré comme prédominant et ne peut être considéré comme similaire.

18. Comme l'a indiqué l'opposant, le signe contesté sera perçu, par la présence du « 's », comme une marque anglophone, ce qui n'est pas le cas pour les droits invoqués. Selon le défendeur, les signes en cause ne

devraient donc pas être considérés comme similaires et pouvant porter à confusion dans l'esprit du consommateur.

19. Pour ces raisons, le défendeur invite l'Office à refuser intégralement l'opposition et à déclarer que les dépens sont à charge de l'opposant.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

21. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « 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 de la CJUE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion 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 (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voyez aussi e. a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen., A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

23. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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.

24. 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'en 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

25. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la

marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

En ce qui concerne le premier et le troisième droit invoqué (marques de l'Union européenne 10856417 et 12882064) :

26. Ces droits invoqués étant identiques, ils font l'objet d'une seule et même comparaison avec le signe contesté. Pour faciliter la lecture, les droits sont indiqués ci-après au singulier comme « le droit invoqué ». Les signes à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LILOU SECRET	

Comparaison visuelle

27. Le droit invoqué est une marque purement verbale composée de deux mots de respectivement cinq et six lettres. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de deux mots, également de cinq et six lettres, en couleur brune et dans un graphisme particulier, ressemblant à un manuscrit.

28. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005) . Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe. Les seuls éléments figuratifs du signe contesté existent en une police spécifique manuscrite et une couleur de base. Ces éléments figuratifs sont marginaux et seront plutôt perçus par le public pertinent comme des éléments décoratifs. L'Office estime donc que lors de la comparaison, il doit surtout être tenu compte des éléments verbaux.

29. Le deuxième mot des signes est identique. Il est vrai que le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des signes (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), mais là aussi il y a quelques points de ressemblance, à savoir la lettre d'attaque, la répétition de la lettre L et la lettre O. Le fait que le droit invoqué est représenté en lettres majuscules tandis que seules les premières lettres du signe contesté sont en lettres majuscules et les autres en minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdits signes.

30. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison phonétique

31. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010).

32. Les parties sont d'accord sur le fait que le signe contesté peut être prononcé à l'anglaise. Or, l'Office fait remarquer que ceci est également le cas avec le droit invoqué et il n'est pas à exclure qu'au moins une partie du public prononcera les deux signes à la française. D'ailleurs, même entre ces deux façons de prononciation existe une certaine ressemblance.

33. La ressemblance entre les premières parties des signes réside dans la répétition de la consonne L et l'alternance des voyelles.

34. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

35. Le mot SECRET a la même signification en français comme en anglais, tant comme nom que comme adjectif. La première partie des signes est un prénom (féminin) mais cela ne signifie pas encore qu'elle a également une signification établie, mis à part cependant le cas où il s'agit d'un nom très connu (voir en ce sens CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006).

36. Les parties sont d'accord que le signe contesté sera perçu comme « le secret de Lola », à la suite de l'apostrophe et la lettre S, qui expriment une possession en anglais. Vu la forme indéclinée du mot SECRET dans le droit invoqué, l'Office est d'avis que, là aussi, le mot est utilisé comme nom et que la marque sera dès lors perçue par le public comme « le secret de Lilou ».

37. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent dans un certain degré, à cause de l'élément commun « secret ».

Conclusion

38. Les signes se ressemblent visuellement, phonétiquement et conceptuellement dans un certain degré.

Comparaison des produits

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

40. Lors de la comparaison des produits sur lesquels l'opposition est basée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

41. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><u>Marque de l'Union européenne 12882064:</u></p> <p>Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.</p>	
<p><u>Marque de l'Union européenne 10856417:</u></p> <p>Classe 9 Lunettes (optique); lunettes correctrices; lunettes de soleil; étuis à lunettes.</p>	
<p><u>Marque de l'Union européenne 12882064:</u></p>	<p>Classe 14 Bijouterie de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques.</p>

<p>Classe 14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Articles de bijouterie; Instruments chronométriques; Objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Porte-clefs de fantaisie; Pierres précieuses; Objets d'art en métaux précieux; Coffrets à bijoux.</p>	
<p><u>Marque de l'Union européenne 12882064:</u></p> <p>Classe 16 Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés.</p>	
<p><u>Marque de l'Union européenne 10856417:</u></p> <p>Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie.</p>	<p>Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.</p>
<p><u>Marque de l'Union européenne 10856417:</u></p> <p>Classe 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; Jetés de lit; Tapis de table.</p>	
<p><u>Marque de l'Union européenne 10856417:</u></p> <p>Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.</p>	<p>Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.</p>

Classe 14

42. Les produits *instruments chronométriques* sont repris à l'identique dans les listes de produits.
43. Les produits *bijouterie de fantaisie* du signe contesté appartiennent à la catégorie *articles de bijouterie* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers (voir en ce sens les arrêts TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008).
44. Les produits *horlogerie* du signe contesté sont, tout comme les produits *instruments chronométriques* du droit invoqué, des instruments de mesure de temps et sont donc identiques ou au moins fortement similaires à ces derniers.

Classes 18 et 25

45. Tous les produits du signe contesté dans ces classes apparaissent littéralement parmi les produits du droit invoqué et sont dès lors identiques à ceux-ci.

Conclusion

46. Les produits du signe contesté sont identiques ou au moins fortement similaires à ceux du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

47. 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.

48. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En l'espèce, il s'agit de produits destinés au grand public et pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir un niveau d'attention plus élevé.

49. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

50. La marque et le signe se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits concernés sont identiques ou au moins fortement similaires. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

51. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'existence de différentes marques comportant l'élément « SECRET » en combinaison avec un prénom (généralement féminin, voir point 16), il convient de rappeler qu'il n'est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Force est toutefois de constater que, en l'espèce, aucune de ces deux conditions n'est remplie (TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010).

C. Conclusion

52. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

53. Comme le risque de confusion a déjà été établi pour deux des droits invoqués, il n'y a plus besoin d'examiner l'autre.

IV. CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2012049 est justifiée.

55. Le dépôt Benelux 1329357 n'est pas enregistré.

56. 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, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 17 août 2017

Willy Neys
rapporteur

Tineke van Hoey

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman