



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière d'OPPOSITION**  
**du 9 octobre 2009**  
**N° 2003121**

**Opposant :** **Chopard International SA**  
Route de Promenthoux  
CH-1197 Prangins  
Suisse

**Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** L.U.C (enregistrement international 735428)

*contre*

**Défendeur :** **XZAOFENG CHEN**  
224, Garden Lane, Villager Team of  
the third Baisha Village  
523900 Hunen Town, Dongman City, Guangdong Province  
Chine

**Mandataire :** **UK Sobonn Co., Ltd.**  
5ème étage, Immeuble Louis Vuitton,  
Avenue des Champs Elysées 101  
75008 Paris  
France

**Marque contestée :**

*Luc* | 丽珂 (dépôt Benelux 1158266)

**I. FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 23 avril 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative ci-dessous pour des produits et services en classes 3, 14 et 35 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1158266 et publié le 20 mai 2008.

2. Le 24 juillet 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international antérieur, protégé entre autres au Benelux, de la marque verbale L.U.C, introduite le 16 juin 2000 sous le numéro 735428, pour des produits en classe 14.

3. L'opposant est le titulaire de l'enregistrement invoqué, comme cela ressort du registre.

4. L'opposition est basée sur tous les produits de la classe 14 et est dirigée contre tous les produits de cette même classe.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 31 juillet 2008, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Le 29 août 2008, l'Office a reçu une communication du défendeur se déclarant d'accord avec la proposition de l'opposant concernant l'échange des arguments en anglais. L'Office a confirmé ce choix aux parties en date du 4 septembre 2008.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 1<sup>er</sup> octobre 2008. Le 3 octobre 2008, l'Office a envoyé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 3 décembre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour étayer l'opposition avec des arguments et d'éventuelles pièces.

10. Le 2 décembre 2008, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 5 décembre 2008, un délai jusqu'au 5 février 2009 étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le défendeur n'a plus réagi sur le contenu de l'opposition. Cependant, sa réaction concernant le choix des langues constitue bien une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI. Le 16 février 2009, l'Office a envoyé un avis à ce sujet aux parties et mentionné qu'il allait prendre une décision.

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 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 ou services des marques en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

14. L'opposant soutient que les produits sont identiques.

15. L'élément dominant du signe du défendeur est, selon l'opposant, le mot « LUC », vu que la signification des caractères chinois n'est pas connue du consommateur moyen au Benelux, qui considérera ceux-ci comme un élément figuratif ou ornemental. L'opposant souligne de plus que selon la jurisprudence constante, lorsqu'une marque est constituée d'éléments verbaux et figuratifs, ce sont les éléments verbaux qui sont en général les plus distinctifs, parce que le consommateur, lorsqu'il fait référence aux produits concernés, renverra plus facilement à leur nom plutôt qu'à la description de l'élément figuratif de la marque.

16. L'opposant prétend que la marque et le signe sont fortement ressemblants sur le plan visuel, parce qu'ils reprennent tous les deux la combinaison de lettres « LUC » et parce que les éléments figuratifs du dépôt contesté ne suffisent pas à anéantir cette ressemblance. Selon l'opposant, la marque et le signe sont auditivement identiques, parce que le consommateur moyen ne prononcera ni les points de la marque, ni les caractères chinois du signe. Conceptuellement, il existe selon l'opposant un degré évident de ressemblance vu que « LUC », tant en néerlandais qu'en français, est un prénom masculin fréquent, dérivé de « Lucas ». Vu la comparaison visuelle, auditive et conceptuelle, l'opposant est d'avis que la marque et le signe présentent un degré évident de ressemblance dans leur impression d'ensemble.

17. L'opposant conclut qu'il est question de risque de confusion, qui comprend le risque d'association, auprès du public Benelux. Il prie l'Office d'accepter totalement l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté pour la classe 14 et de prononcer la condamnation aux frais en faveur de l'opposant.

### **B. Réaction du défendeur**

18. Comme déjà indiqué, le défendeur n'a pas introduit d'arguments (voir ci-dessus, point 11).

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut introduire, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, une opposition écrite auprès de l'Office à 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.

20. 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* ».

21. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), le risque de confusion auprès du public, 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 (CJCE, 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 ; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### **Comparaison des signes**

22. Il ressort du libellé de l'article 4, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

23. 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 (CJCE, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

24. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
L.U.C	

*Comparaison visuelle*

25. Le droit invoqué est une marque verbale composée de trois lettres L, U et C, entre lesquelles sont placées des points.

26. Le signe contesté est une marque semi-figurative composée de l'élément verbal « Luc » et de quelques signes probablement chinois, séparés par un trait oblique. Le public du Benelux ne comprendra pas la signification de ces signes et les considérera comme des éléments figuratifs.

27. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans ce cas-ci.

28. Les lettres qui composent la marque sont identiques à celles du signe et sont positionnées dans le même ordre. La ressemblance qui en découle a plus de poids que les points de différence visuelle.

29. La marque invoquée et le signe contesté se ressemblent donc visuellement.

*Comparaison auditive*

30. Le signe contesté sera probablement prononcé comme un mot. Ceci peut également valoir pour le droit invoqué, mais vu les points placés entre les lettres, il est possible que celui-ci soit prononcé lettre par lettre. Il n'est cependant pas exclu qu'au moins une partie du public prononcera les deux signes de manière identique. Pour ces raisons, il est tout à fait le moins question de ressemblance auditive.

*Comparaison conceptuelle*

31. « Luc » est, comme le précise le défendeur, un prénom masculin. Ceci n'entraîne toutefois pas que le signe ait une signification quelconque. Le droit invoqué sera plutôt perçu en tant qu'abréviation, vu la présence de points entre les lettres.

32. Vu que ni la marque ni le signe n'ont de signification compréhensible pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

*Conclusion de la comparaison des signes*

33. Les signes se ressemblent visuellement et auditivement. L'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

**Comparaison des produits**

34. Pour apprécier la similitude entre les 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 (CJCE, Canon, déjà cité).

35. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 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 et leurs parties.	CI 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

36. Les produits du dépôt contesté se retrouvent *expressis verbis* dans le droit invoqué et sont donc identiques.

**A.2. Autres facteurs pertinents**

37. Dans l'appréciation du risque de confusion, l'attention du public concerné joue un rôle particulier, à côté de l'identité ou la similitude des produits et services et de l'identité ou la ressemblance des signes.

38. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Les produits en question sont destinés au consommateur normal. Bien que pour certains articles de joaillerie, il peut éventuellement s'agir de produits de valeur pour lesquels le niveau d'attention sera élevé, la liste des produits ne permet pas de l'établir de manière infaillible. Il peut en effet tout aussi bien s'agir de bijoux et d'autres articles bon marché, pour lesquels un niveau d'attention normal s'applique. Dans le cadre de l'appréciation de la présente opposition, un niveau d'attention normal doit donc être retenu.

39. 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 (CJCE Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué n'est pas descriptif et a intrinsèquement un caractère distinctif normal. Il n'a pas été question de caractère distinctif éventuellement plus élevé par l'usage, de sorte qu'un caractère distinctif normal et une étendue de protection normale doivent être retenus lors de l'appréciation de la présente opposition.

40. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la ressemblance des marques et la similitude 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).

41. De façon générale, deux marques se ressemblent 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, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002). De plus, il y a lieu de rappeler que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (CJCE, Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité).

## **B. Conclusion**

42. La marque et le signe se ressemblent visuellement et auditivement. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition. Les produits sont identiques. L'Office est d'avis que le public peut croire que les produits sont originaires de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement et qu'il est donc question de risque de confusion.

## **IV CONSÉQUENCE**

43. L'opposition est fondée.

*Pour ces motifs, l'Office décide que*

44. Il est fait droit à l'opposition portant le numéro 2003121.

45. Le dépôt Benelux numéro 1158266 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition est introduite, à savoir :

Classe 14 : (tous les produits)

46. Le dépôt Benelux numéro 1158266 est enregistré pour les produits et services non concernés par l'opposition, à savoir :

Classe 3 : (tous les produits)

Classe 35 : (tous les services)

47. 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, en lien avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 9 octobre 2009

Pieter Veeze  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Jan Hart