



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007752

du 20 janvier 2014

Opposant : **CBM Creative Brands Marken GmbH**
Kalandergasse 4
8045 Zürich
Suisse

Mandataire : **BIRD & BIRD LLP**
Avenue Louise 235 bte 1
1050 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué : **Enregistrement communautaire 1929272**

mini stars

contre

Défendeur : **MINISTAR SPRL**
Rue de la Cambre 180
1200 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **EWBANK Alexis**
1, rue Camille Lemonnier
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1246869**

MINISTAR

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 mai 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale «MINISTAR » pour distinguer des produits et services en classes 16, 25, 35, 41 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1246869 et a été publié le 30 mai 2012.

2. Le 30 juillet 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire numéro 1929272 de la marque verbale « mini stars », déposée le 30 octobre 2000 et enregistrée le 6 août 2002 pour des produits et services en classes 25 et 35.

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

4. L'opposition fut introduite contre les produits en classe 25 du dépôt contesté et basée sur les produits en classe 25 revendiqués par l'enregistrement antérieur.

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. Le 1^{er} août 2012, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à plusieurs demandes conjointes des parties, la période de *cooling off* a été prolongée. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 2 février 2013. Le 6 février 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 6 avril 2013 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 5 avril 2013, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 10 avril 2013, un délai jusqu'au 10 juin 2013 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 10 juin 2013, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant, par l'intermédiaire du mandataire EWBank Alexis à Bruxelles. Le 12 juin 2013, l'Office a communiqué cette constitution de mandataire et la réaction du défendeur à l'opposant.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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^{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 ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant remarque que les signes sont pratiquement identiques ou tout le moins fortement similaires sur le plan visuel. En effet, dit-il, le signe contesté se retrouve en entier dans la marque antérieure de l'opposant. Les signes ne diffèrent selon lui qu'en trois points : la marque antérieure est rédigée en lettres minuscules tandis que le signe contesté se compose de lettres majuscules ; la marque antérieure est composée de deux mots séparés par une espace, le dépôt contesté est rédigé en un seul mot ; le droit invoqué comporte une lettre « s » à la fin, ce qui n'est pas le cas dans le signe contesté. En ce qui concerne ce dernier point, l'opposant remarque que cette dernière lettre n'attirera guère l'attention puisque dans de nombreuses langues, cette lettre est la terminaison usuelle d'un mot en pluriel.

15. Étant donné que les signes partagent l'élément initial « ministar », il existe, selon l'opposant, un très haut degré de similitude, voire une quasi identité, sur le plan phonétique.

16. Sur le plan conceptuel, l'opposant remarque que la marque antérieure n'a en soi aucune signification particulière. Néanmoins, il estime que les deux mots qui la composent, à savoir les vocables « mini » et « stars », seront largement compris par le public pertinent. Il en conclut que dans la mesure où les signes coïncident au niveau de l'élément « ministar », ils partagent la même signification, au pluriel pour la marque invoquée et au singulier pour le signe contesté. Cela les rend identiques sur le plan conceptuel.

17. L'opposant estime que les produits sont identiques.

18. Selon l'opposant, le caractère distinctif de la marque invoquée doit être considéré comme étant normal puisque la combinaison des mots « mini » et « stars » n'a aucune signification particulière par rapport aux produits concernés. Il remarque que le déposant ne contestera pas ce fait, puisqu'il a lui-même déposé la marque en cause pour des produits en classe 25.

19. L'opposant conclut que vu l'identité des signes sur le plan conceptuel, leur haut degré de ressemblance voir leur identité sur les plans visuel et phonétique et vu l'identité des produits comparés, le risque de confusion est clairement établi en l'espèce. Il estime que le public pertinent peut en effet être mené à croire que les produits du déposant proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée à celle de l'opposant. Il demande à l'Office d'accueillir l'opposition, de rejeter la demande du dépôt contesté pour les produits en classe 25 et de condamner le déposant aux dépens de la présente procédure d'opposition.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur estime que sa marque est incontestablement antérieure au droit invoqué, puisqu'il l'utilise comme enseigne, comme dénomination commerciale et sociale et comme marque déposée mais non renouvelée. Il remarque que l'opposant ne pouvait d'ailleurs pas ignorer l'existence de la marque du défendeur, puisqu'un simple check sur Internet permettait de découvrir l'usage de ce signe par le déposant.

21. Selon le défendeur, le droit invoqué est une composition de deux noms génériques et descriptifs, ce qui n'est pas le cas pour le signe contesté étant une création originale, unique, non banale et distinctive.

22. Enfin, le défendeur estime que sa marque, contrairement à celle de l'opposant, jouit d'une notoriété et d'une renommée.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

24. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

25. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 États 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 ; voir 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 produits

26. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier,

leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

27. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés aux registres, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

28. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

29. Les produits « *vêtements, chaussures, chapellerie* » en classe 25 du dépôt contesté sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits en classe 25 du droit invoqué. Ils sont donc identiques.

Comparaison des signes

30. 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 (arrêts Sabel et Llyod, déjà cités).

31. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
mini stars	MINISTAR

Comparaison conceptuelle

33. Le droit invoqué est une marque verbale composée de deux mots de quatre et cinq lettres, « mini » et « stars », écrites en lettres minuscules. Le signe contesté est également une marque verbale, constituée de huit lettres écrites en majuscules, « MINISTAR ».

34. En principe, le consommateur percevra une marque comme un ensemble. Il est toutefois vrai que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, arrêt RESPICUR, T-256/04, 13 février 2007 ; arrêt

ECOBLEUE, T-281/07, 12 novembre 2008). En l'espèce, le signe contesté « MINISTAR » sera décomposé par le public pertinent en deux parties conceptuellement distinctes, à savoir, d'une part, « MINI » et, d'autre part, « STAR ».

35. L'élément « MINI » veut dire entre autres « très petit ». Le mot « STAR » renvoie à une célèbre vedette du cinéma ou à une personne très vue¹ ; il veut également dire « étoile »². Ces deux termes seront compris par le public Benelux, surtout parce qu'il s'agit d'indications identiques en langue anglaise tant qu'en langue française. Quoiqu'il en soit, ces termes ne sont pas descriptifs des produits revendiqués.

36. Le droit invoqué reprend les mêmes mots, « mini » et « stars » ; l'ajout de la lettre « s » indique le pluriel du mot « star ».

37. Les signes sont fortement ressemblants sur le plan conceptuel.

Comparaison visuelle

38. Étant 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 minuscules tandis que la seconde l'est en lettres majuscules 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).

39. Le signe contesté reprend à l'identique les huit premières lettres du droit invoqué. Tel que mentionné ci-dessus (voir point 33), les lettres sont accolées les unes aux autres dans le signe contesté, tandis que le droit invoqué est composé de deux mots. Les signes ne diffèrent qu'en une seule lettre, à savoir la dernière lettre « s » présent dans le droit invoqué et non pas dans le signe contesté. Cependant, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

40. L'Office conclut que les signes sont fortement ressemblants sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

41. Les trois syllabes des signes seront prononcées de manière identique. La prononciation du droit invoqué ne diffère du signe contesté que par la dernière lettre, qui ne sera d'ailleurs pas prononcée dans toutes les langues Benelux : en français, elle ne sera pas audible.

42. Les signes se ressemblent fortement sur le plan phonétique.

Conclusion

43. Les signes se ressemblent fortement sur les plans conceptuel, visuel et phonétique.

A.2. Appréciation globale

¹ Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2009

² Le Robert & Collins anglais-français, 8^{ème} édition

44. 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.

45. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

46. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Les produits en question font partie des achats réguliers du consommateur moyen. Le niveau d'attention du public concerné doit donc être considéré comme normal.

47. 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, précité). Le droit invoqué a intrinsèquement un caractère distinctif normal vu que selon l'Office, il ne décrit aucune des caractéristiques des produits en question. Le fait qu'il soit question de deux noms génériques, tel que le mentionne le défendeur (voir point 21), n'implique pas automatiquement un défaut de caractère distinctif du signe puisque, suite à l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b et c, CBPI, le caractère distinctif doit toujours être jugé en relation avec les produits et services concernés.

48. Au vu, d'une part, de la forte ressemblance des signes et d'autre part, de l'identité des produits en cause, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

49. Suite à la requête de l'opposant demandant la condamnation du défendeur au paiement des frais de cette procédure d'opposition (voir point 19), l'Office souligne que les dispositions concernant le renvoi au paiement des frais sont reprises dans le règlement d'exécution (ci-après « RE »). Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de la partie perdante au paiement des frais encourus par l'autre partie. La procédure prévoit uniquement un renvoi aux dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 et à la règle 1.32, alinéa 3 RE.

50. Le défendeur semble estimer qu'il dispose d'un droit antérieur à celui de l'opposant (voir point 20). Cependant, aussi longtemps que la marque (communautaire) antérieure est effectivement protégée, l'existence d'un usage antérieur à cette dernière n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'un dépôt Benelux. En effet, seules peuvent être prises en considération la marque antérieure et le dépôt contesté (voir, en ce sens, TUE, arrêt YoKaNa, T-103/06, 13 avril 2010).

51. Le défendeur estime que sa marque jouit d'une notoriété et d'une renommée (voir point 22). Cependant, il ne saurait opposer la notoriété ou la renommée de la marque sur le marché Benelux dès lors qu'il est constant que cette marque est postérieure au droit invoqué (voir CJUE, La Española, C-498/07 P, 3 septembre 2009).

C. Conclusion

52. Sur base de ce qui précède, l'Office considère qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause pour tous les produits contre lesquels l'opposition est dirigée.

IV. CONSÉQUENCE

53. L'opposition numéro 2007752 est justifiée.

54. Le dépôt Benelux portant le numéro 1246869 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée, c'est-à-dire pour les produits suivants :

Classe 25 (tous les produits)

55. 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. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 20 janvier 2014

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier