

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005218

du 28 juillet 2011

Opposant : **KreaMark S.A.**
Rue Saint Mathieu 24
2138 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire : **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
Route d'Arlon 234, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Grand-Duché de Luxembourg

Droit invoqué 1 : Enregistrement Benelux 872352



Droit invoqué 2 : Enregistrement Benelux 877603

MINIMI

contre

Défendeur : **FN HERSTAL SA**
Voie de Liège 33
4040 Herstal
Belgique

Mandataire : **PRONOVEM MARKS SA**
Avenue Josse Goffin 158
1082 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 1199196


MINIMI

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 mars 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « MINIMI » pour distinguer des produits en classes 9, 13 et 28. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1199196 et a été publiée le 18 mars 2010.

2. Le 28 mai 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux, numéro 872352, de la marque semi-figurative , déposée le 5 novembre 2009, et enregistrée le 10 février 2010, pour des produits et services en classes 24, 28 et 35 ;
- Enregistrement Benelux, numéro 877603, de la marque verbale « MINIMI » déposée le 3 mars 2010, et enregistrée le 10 juin 2010, pour des produits et services en classes 24, 28 et 35.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs. Dans son argumentation, l'opposant limite son opposition aux produits de la classe 28 visés par le dépôt contesté.

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 3 juin 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments, le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 3 juillet 2010, au plus tard. Le défendeur n'a pas réagi à la proposition de l'opposant dans le délai imparti par l'Office.

8. Dans ce même courrier du 3 juin 2010, l'Office a informé les parties de la suspension d'office de la procédure, le second droit invoqué dans l'acte d'opposition, à savoir la marque verbale, n'étant pas encore enregistré. Suite à l'enregistrement dudit droit le 10 juin 2010, l'Office informait les parties, par courrier du 14 juin 2010, de la fin de la suspension de la procédure et de l'entame de la période de cooling off.

9. Le 6 juillet 2010, le défendeur a limité la liste des produits désignés en classe 28 par le dépôt contesté. L'Office a notifié cette limitation aux parties par courrier du 15 juillet 2010.

10. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 15 août 2010. Le 23 août 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 23 octobre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

11. Le 22 octobre 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 1^{er} novembre 2010, un délai jusqu'au 1^{er} janvier 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le 30 décembre 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le même jour, le défendeur a, une nouvelle fois, limité la liste des produits désignés en classe 28 par le dépôt contesté. L'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant par courrier du 6 janvier 2011. De même, les parties furent informées, par courrier du 6 janvier 2011, de la limitation introduite par le défendeur.

13. Le 3 février 2011, l'opposant a informé l'Office qu'en dépit de la limitation des produits en classe 28 du dépôt contesté, il maintenait la procédure d'opposition introduite à son encontre.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

16. 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 a, CBPI : marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; ainsi qu'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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère, à titre préliminaire que l'intitulé général des classes de produits et services comprennent tous les produits et services compris dans les classes concernées qu'ils soient nommément désignés ou non. S'agissant de la comparaison des produits et services proprement dite, l'opposant estime que les produits visés en classe 28 par le dépôt contesté sont identiques ou similaires aux produits et services revendiqués en classe 28, 35 et 42 par les droits invoqués. Plus particulièrement, il considère que les produits en classe 28 du dépôt contesté sont inclus dans les catégories générales des « jeux » et « jouets » couvertes par les droits antérieurs.

18. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que le second droit invoqué et le dépôt contesté sont identiques. S'agissant du premier droit invoqué, il constate une identité phonétique et conceptuelle avec le dépôt contesté. D'un point de vue visuel, l'élément verbal du premier droit

invoqué serait dominant, impliquant, selon l'opposant, une forte ressemblance visuelle avec le dépôt contesté.

19. L'opposant considère qu'en ce qui concerne la comparaison du second droit invoqué avec le dépôt contesté, il ne serait pas nécessaire de démontrer l'existence d'un risque de confusion en tant que ces signes, purement identiques, désigneraient des produits, eux aussi identiques, et ce par application de la règle de la « double identité » contenue à l'article 2.3, sous a, CBPI.

20. En tout état de cause, et sans tenir compte de l'argument développé au point 19, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur à payer à l'opposant un montant de 1.000 EUR, à titre de dépens.

B. Réaction du défendeur

21. A titre préliminaire, le défendeur conteste l'affirmation de l'opposant selon laquelle l'intitulé général d'une classe de produits ou services entraînerait une protection pour tous les produits inclus dans ladite classe. Il cite à l'appui de cette contestation, un extrait de la jurisprudence de l'Office.

22. S'agissant de la comparaison des produits et services proprement dite, le défendeur conteste la similitude entre les produits visés en classe 28 par les signes en cause, les « *répliques d'armes* » et « *les modèles réduits* » seraient principalement des objets de collection ou des objet utilisés à des fins ludiques dans le cadre de « jeux consistant à simuler des combats en utilisant des répliques d'armes à feu ». Le défendeur souligne également l'interdiction contenue dans la directive 88/378/CEE de considérer comme des jouets, les « imitations fidèles d'armes à feu réelles ».

23. Le défendeur relève encore que le modèle original d'armes « MINIMI », à savoir une mitrailleuse légère, est mondialement connu et commercialisé depuis les années 70 et que seuls les modèles connus font l'objet de répliques par des sociétés spécialisées, comme c'est le cas en l'espèce. Le public visé par les produits du défendeur serait uniquement un public intéressé par l'armement, notamment les collectionneurs, ou les praticiens de jeu de simulation de combat mais nullement les enfants, qui constitueraient, eux, le public-cible des droits antérieurs.

24. Le défendeur invoque enfin un accord de licence conclu avec un distributeur de répliques d'armes et une attestation dudit distributeur relative à l'absence de commercialisation de ces répliques dans les magasins de jouets traditionnels ou les grandes surfaces.

25. En ce qui concerne les signes en cause, le défendeur n'en conteste pas la ressemblance.

26. Le défendeur conclut que, vu l'absence de similitude entre les produits et services en cause, il ne peut être question de risque de confusion.

27. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition, de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner l'opposant au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dépens.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

28. 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 Benelux de la Propriété intellectuelle 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.

29. 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* ».

30. 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 signes

31. Les signes à comparer sont les suivants :

- *Concernant le second droit invoqué (marque Benelux, n° 877603)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
MINIMI	MINIMI

32. Le second droit invoqué est un signe verbal de six lettres, à savoir « MINIMI ». Le dépôt contesté est également un signe purement verbal composé des mêmes lettres placées dans le même ordre, à savoir « MINIMI ».

33. Les signes sont identiques.

Comparaison des produits et services

34. 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, précité).

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

36. Les produits et services à comparer sont les suivants :

- *Concernant le second droit invoqué (marque Benelux, n° 877603)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table ; tissus d'ameublement linge de bain, à l'exception de l'habillement ; cotonnades ; sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps] ; housses pour coussins ; couvertures de lit ; couvertures de voyage ; couvre-lits ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; étiquettes en tissu ; gants de toilette ; housses d'oreillers ; linge de lit ; linge de maison ; tentures murales en matières textiles ; taies d'oreillers ; plaids ; serviettes de toilette en matières textiles ; toiles cirées [nappes].	
Cl 28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël blocs de construction [jouets] ; hochets ; ours en peluche ; peluches [jouets] ; poupées ; jeux d'anneaux ; balles de jeu ; bassins [piscines, articles de jeu ou de sport] ; cerfs-volants ; chevaux à bascule [jouets] ; jeux de construction ; mobiles [jouets] ; puzzles ; toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; trotinettes ; véhicules [jouets] ; quilles [jeu].	Cl 28 Maquettes, modèles réduits et répliques d'armes (jouets) ; projectiles et munitions (jouets) pour ces maquettes, modèles réduits et répliques d'armes ; étuis et holsters (jouets) pour ces maquettes, modèles réduits et répliques d'armes ; maquettes, modèles réduits et répliques d'armes (jouets) pour tirs virtuels.
Cl 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion d'annonces publicitaires ; traitement administratif de commandes d'achat ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente	

<p>au détail ; courrier publicitaire ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée.</p>	
---	--

37. Les « *maquettes, modèles réduits et répliques d'armes (jouets) ; projectiles et munitions (jouets) pour ces maquettes, modèles réduits et répliques d'armes ; étuis et holsters (jouets) pour ces maquettes, modèles réduits et répliques d'armes ; maquettes, modèles réduits et répliques d'armes (jouets) pour tirs virtuels* » désignés en classe 28 par le dépôt contesté, et pour lesquels il est clairement précisé dans le registre qu'il s'agit de « jouets », font partie intégrante de la catégorie générale des « *jouets* » reprise en classe 28 par le droit invoqué. Ces produits sont donc identiques.

B. Autres facteurs

38. L'argument du défendeur selon lequel les « *répliques d'armes* » ne peuvent être considérées comme des jouets (voir point 22) ne peut être pris en considération par l'Office. L'Office constate, en effet, que le défendeur a lui-même précisé dans la liste des produits concernés en classe 28 que ces répliques étaient des « jouets ». L'appartenance des produits désignés en classe 28 par le dépôt contesté, à la catégorie des jouets ne peut raisonnablement être contestée.

39. L'argument du défendeur, selon lequel la vente de ses produits s'adresserait à un public de collectionneurs ou à un public s'intéressant à l'armement en général, par opposition au public composés d'enfants (voir points 22 et 23) ne peut être pris en considération. Tout d'abord, les jeux et jouets peuvent également s'adresser à un public d'adultes ; ensuite, les répliques d'armes constituant des jouets sont des produits qui s'adressent également aux enfants. Enfin, d'une manière générale, l'Office rappelle que, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. A ce propos, il convient de souligner que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte une limitation en ce sens, fût-elle possible (en ce sens : TUE, arrêt M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits et services en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (en ce sens : CJUE, arrêt Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

40. L'argument du défendeur selon lequel l'intitulé d'une classe de produits ou de services n'entraînerait pas la protection automatique de tous les produits et services contenus dans ladite classe est, certes, conforme à la jurisprudence de l'Office mais est toutefois inapplicable en l'espèce. En effet, l'Office constate que les parties n'ont pas utilisé l'intitulé général de la classe 28. En outre, l'Office relève que les « *jouets* » sont spécifiquement visés par le second droit invoqué et considère donc logiquement que ceux-ci sont identiques aux jouets visés par le dépôt contesté, fussent-ils décrits de manière plus détaillée.

C. Conclusion

41. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut à l'existence de signes identiques couvrant des produits identiques en classe 28 au sens de l'article 2.3, sous a, CBPI.

42. L'opposition ayant abouti sur base du second droit invoqué, l'Office n'a pas procédé à l'examen du risque de confusion potentiel entre le premier droit invoqué et le dépôt contesté.

IV. CONSÉQUENCE

43. L'opposition numéro 2005218 est justifiée.

44. Le dépôt Benelux portant le numéro 1199196 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition a été dirigée, à savoir :

- Classe 28 : (*tous les produits*)

45. Le dépôt Benelux portant le numéro 1199196 est enregistré pour les produits qui n'ont pas été visés par la procédure d'opposition, à savoir :

- Classe 9 : (*tous les produits*)
- Classe 13 : (*tous les produits*)

46. 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 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 28 juillet 2011

Lionel Duez

Diter Wuytens

Pieter Veeze

(*rapporteur*)

Agent chargé du suivi administratif : Hennie Vink - Kingma