



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 23 avril 2013

N° 2006009

Opposant : **Anthonius W.J. van de Zanden**

Bredaseweg 274
5038 NM Tilburg
Pays-Bas

Mandataire : **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement Benelux 821938**

ragstar

contre

Défendeur : **SHEIKH Mohammad Majid**

Bd. Louis Mettewie 58, B 18
1080 Molenbeek-St.-Jean
Belgique

Mandataire : **Legalia Cabinet d'avocats**

Av. Brugmann, 307
1180 Uccle
Belgique

et

Jean-Ferdinand Puyraimond, avocat

Avenue Emile Duray, 4
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement accéléré Benelux 890722**

RAKSTAR

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 29 mars 2010, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale RAKSTAR, pour des produits en classe 25. Il a de plus requis conformément à l'article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), qu'il soit procédé sans délai à l'enregistrement (enregistrement dit accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 890722 et publié le 17 novembre 2010.

2. Le 31 janvier 2011, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur 821938 de la marque verbale ragstar, introduite le 12 mars 2007 et enregistrée le 5 juillet 2007 pour des produits en classe 25.

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 dépôt contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI .

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties en date du 2 février 2011.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 3 avril 2011. Le 7 avril 2011, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, en attribuant à l'opposant un délai jusqu'au 7 juin 2011 pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinés à étayer l'opposition.

9. Le 12 avril 2011, le Cabinet d'avocats Legalia à Uccle en Belgique a demandé à être constitué mandataire pour le défendeur. Ce fait fut communiqué aux parties en date du 16 mai 2011.

10. En date du 6 juin 2011, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Le 2 septembre 2011, l'Office les a transmis au défendeur accompagnés d'une traduction, en lui accordant un délai jusqu'au 2 novembre 2011 inclus pour y réagir.

11. Le défendeur a réagi le 2 novembre 2011. Il pria de plus l'Office de constituer également comme mandataire monsieur Puyraimond à Bruxelles, dans le cadre de cette opposition. La réaction du défendeur, également accompagnée d'une traduction, fut envoyée par l'Office à l'opposant le 29 mars 2012.

12. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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 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

15. L'opposant prétend que le signe contesté et le droit invoqué sont pratiquement identiques. La seule différence entre eux se retrouve selon l'opposant au niveau de la lettre « k » au milieu du signe contesté qui est la lettre « g » au milieu du droit invoqué. Pour cette raison, les signes sont selon l'opposant fortement ressemblants au niveau visuel.

16. Phonétiquement, les signes sont selon l'opposant (pratiquement) identiques ; vu le suffixe « star » des deux signes, ils seront perçus comme des termes anglais et seront également prononcés comme tels, ce qui a pour conséquence que la sonorité des premières syllabes sera identique.

17. Vu qu'aucun des deux signes n'a de signification établie, la comparaison conceptuelle n'entre selon l'opposant pas en ligne de compte.

18. L'opposant affirme que les produits sont identiques vu que les produits du défendeur se rangent sous le terme plus large « vêtements » pour lesquels la marque de l'opposant est enregistrée.

19. Le caractère distinctif du droit invoqué est élevé, selon l'opposant, ce qui a pour conséquence qu'il est question d'une étendue de protection plus large et que le risque de confusion entre les signes augmente.

20. L'opposant conclut que le public peut, vu les ressemblances entre les signes et l'identité des produits, penser que ces derniers sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, ceci ayant pour conséquence que le risque de confusion est à redouter entre la marque antérieure et le signe contesté. Par ailleurs, l'opposant estime qu'il est injustement tiré profit du caractère distinctif, de la réputation et de l'exclusivité de sa marque et qu'il leur est porté atteinte.

21. Il prie l'Office d'accueillir l'opposition, de ne pas enregistrer la marque du défendeur et de condamner ce dernier aux dépens.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur constate que les signes ont sans doute un certain nombre de points en commun, mais que cependant ils contiennent des éléments dominants différents. Selon lui, la marque et le signe sont tous deux constitués de deux éléments, à savoir « rag » et « star », respectivement « rak » et

« star ». Vu que l'élément « star » est banal et n'a pas de caractère distinctif, le caractère distinctif doit selon le défendeur être attribué à la première partie des signes. Selon le défendeur, les lettres « g » et « k » jouent au niveau de cette première partie un rôle particulier, parce qu'elles se situent au milieu des marques et que pour cette raison elles dominent tant visuellement que phonétiquement et forment un point d'équilibre sur lequel l'œil du consommateur se posera naturellement.

23. Contrairement à ce que l'opposant prétend selon le défendeur, le droit invoqué a bien une signification. « Rag » signifie selon lui « guenilles » ou « haillons ». Combiné au suffixe « star », le droit invoqué doit selon le défendeur donc également être interprété comme « le sommet des guenilles et haillons ». De ce fait, les signes sont selon le défendeur conceptuellement différents.

24. Le défendeur estime que les produits sont différents ; là où l'opposant indique une description étendue en classe 25, le défendeur ne requiert que la protection pour un genre spécifique de vêtements, à savoir certains vêtements en cuir, selon le défendeur. Porter des vêtements en cuir contribue selon le défendeur à une image bien spécifique, donne un sentiment de luxe et met l'accent sur la masculinité ou la féminité de ceux qui les portent. Le défendeur estime qu'il est impossible de définir pour quels produits l'opposant demande la protection vu que sa liste de produits n'est pas suffisamment limitée. Il n'est pas souhaitable selon le défendeur qu'un titulaire de marque dépose sa marque pour une description de produits aussi large que possible pour ensuite s'opposer à toute autre marque postérieure uniquement sur base du fait que les produits sont identiques ou similaires vu que son propre enregistrement couvre tout.

25. Le consommateur qui achète les produits du défendeur a selon ce dernier un niveau d'attention élevé vu qu'il s'agit d'individus ayant un goût spécifique.

26. Le défendeur constate que l'opposant n'a pas donné la preuve qu'il est question dans le cas présent de risque de confusion. Selon lui, aucun élément n'est cité qui pourrait prouver concrètement le risque de confusion.

27. Le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer la marque du défendeur et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

28. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 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.

29. 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”.

30. 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, 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

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

32. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ragstar	RAKSTAR

Comparaison visuelle

34. Le droit invoqué et le signe contesté sont tout deux des marques purement verbales constituées de 7 lettres. Le signe contesté reprend dans le même ordre, 6 des 7 lettres du droit invoqué. Le droit invoqué et le signe contesté commencent tous deux par les lettres « RA ». Les deux signes se terminent par les lettres « STAR ». La seule différence entre les deux se retrouve au milieu : la lettre « g » pour le droit invoqué contre la lettre « k » pour le signe contesté. Il est ici important de remarquer que le consommateur prêterait davantage d'attention à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Cette partie est dans ce cas-ci donc identique.

35. Les signes sont visuellement fortement ressemblants.

Comparaison phonétique

36. L'Office estime, tout comme précisé par l'opposant (voir point 16), que le signe sera prononcé à l'anglaise vu l'ajout du mot anglais STAR. La prononciation de la seule lettre de différence entre la marque et le signe est dans cette langue identique.

37. Phonétiquement les signes sont identiques.

Comparaison conceptuelle

38. Bien que le consommateur moyen perçoive une marque en règle générale comme un tout et ne se livre pas à l'examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir TUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007, Aurion, T-146/06, 13 février 2008 et arrêt Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008).

39. Dans ce cas-ci, le signe contesté « RAKSTAR » sera décomposé par le public en deux parties, à savoir d'une part « RAK » et d'autre part « STAR » ; le droit invoqué sera scindé en deux parties « RAG » et « STAR ». Bien que le mot « RAG » signifie *lompen, voddén*¹ (guenilles, haillons), l'Office estime, contrairement au défendeur (voir point 23), qu'il est improbable que le consommateur connaisse cette signification. Aucune signification ne sera non plus donnée à l'élément « RAK ».

40. Ni le droit invoqué, ni le signe contesté n'ont dans leur totalité de signification. La comparaison conceptuelle n'est donc pas en cause.

Conclusion

41. Les signes sont visuellement fortement ressemblants, phonétiquement identiques et la comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

Comparaison des produits

42. 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).

43. Lorsque l'on compare les produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits tels que formulés au registre et ceux repris dans le dépôt de marque.

44. Les produits à comparer sont les suivants :

¹ Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, 4ème édition

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	CI 25 Blousons, vestes, manteaux, fourrures [vêtements], pantalons, jupes, en cuir.

45. Les produits du défendeur en classe 25 se rangent sous la dénomination plus large « vêtements » de la liste des produits de l'opposant et sont donc identiques à ceux-ci.

A.2 Appréciation globale

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

47. L'appréciation de la ressemblance entre deux marques doit 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

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). Les produits en question font partie des achats réguliers du consommateur moyen. Tel est également le cas pour les vêtements en cuir ; bien que certains vêtements en cuir puissent être exclusifs et chers et destinés à un public spécifique (comme le prétend le défendeur au point 25), une partie de ces vêtements peuvent également s'acheter dans un magasin de vêtements normal et être destinés au grand public, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas. Le niveau d'attention du public concerné doit donc être considéré comme normal.

49. 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, déjà cité).

50. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

51. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué a intrinsèquement un caractère distinctif normal vu que selon l'Office, il ne décrit aucune des caractéristiques des produits en question, contrairement à ce que prétend le défendeur (voir point 23). Il est important dans ce contexte de remarquer également que même si une partie du public concerné considérerait le droit invoqué comme étant moins distinctif, ce qui aurait pour conséquence que pour cette partie du public le risque de confusion n'existerait pas (ce qui par ailleurs

n'est certainement pas le cas), le risque de confusion pour une partie du public est suffisant pour accueillir l'opposition (voir en ce sens Hai/Shark, T-33/03, 9 mars 2005). L'opposant invoque une étendue de protection plus large (voir point 19), mais ne l'étaye pas avec des pièces. L'Office ne considère dès lors pas cet argument.

52. La marque et le signe sont visuellement fortement ressemblants, phonétiquement identiques et la comparaison conceptuelle n'a pas lieu d'être. Les produits du signe contesté contre lesquels l'opposition est introduite sont identiques à ceux du droit invoqué. Sur ces bases et vu l'interdépendance de ces facteurs, l'Office estime que le public concerné peut croire que ces produits sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Autres facteurs

53. Concernant l'argument de l'opposant disant qu'il est injustement tiré profit du caractère distinctif du droit invoqué et qu'il y est porté atteinte (voir point 20), l'Office renvoie à l'article 2.14 BPBI qui prévoit clairement les cas dans lesquels une opposition peut être introduite. Ceux-ci ne comprennent pas les marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Faire appel à l'article 2.3, sous c CBPI n'est donc pas possible dans le cadre d'une procédure d'opposition.

54. Concernant la remarque du défendeur concernant l'inopportunité d'un enregistrement pour une liste de produits et services aussi étendue que possible (voir point 24), l'Office remarque que le droit invoqué n'était pas encore soumis à l'obligation d'usage lors de l'introduction de l'opposition. Pour cette raison, l'Office ne peut pas apprécier l'usage réel.

55. Le défendeur estime que l'opposant doit introduire la preuve du risque de confusion intervenu. L'examen qui doit être effectué par l'Office dans le cadre d'une opposition ne consiste pas à examiner le risque de confusion ayant réellement eu lieu ; l'Office doit examiner s'il existe un risque de confusion (à interpréter comme une possibilité de risque de confusion). Voir dans ce contexte la considération 30 de cette décision. Le soulignement a été ajouté par l'Office et le texte concerné est cité littéralement de la jurisprudence citée dans cette considération :

« 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 »

56. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation aux frais encourus. Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas-où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

57. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il est question de risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

58. L'opposition numéro 2006009 est justifiée.

59. L'enregistrement Benelux 890722 est radié.

60. 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, 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 23 avril 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif:
Gerda Veltman