

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 25 février 2009**

**N° 2000908**

**Opposant:** **Oskomera Solar Power Solutions B.V.**

Industrieweg 19  
5753 PB Deurne  
Pays-Bas

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

Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
Pays-Bas

**Marque invoquée:**



(enregistrement Benelux 795716)

*contre*

**Défendeur:** **Solar World AG**

Kurt-Schumacher-Straße 12-14  
53113 Bonn  
Allemagne

**Mandataire:** **Rechtsanwaltssozietät, Schmitz Knoth Wüllrich Marquardt**

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
53111 Bonn  
Allemagne

**Marque contestée:** Sunkits (dépôt international 891411)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 4 mai 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale « Sunkits », désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits et services en classes 09 et 36. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 891411 et a été publié le 21 septembre 2006 dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2006/33.

2. Le 30 novembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque Benelux antérieure :



Cette marque porte le numéro d'enregistrement Benelux 795716 et a été déposée le 21 février 2006 pour des produits et services en classes 06, 09, 35 et 42.

3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services mentionnés et basée sur tous les produits et services revendiqués.

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) et à l'article 2.18 CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'opposition a été notifiée au défendeur le 7 décembre 2006.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 février 2007. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 20 février 2007 aux parties un avis relatif au début de la procédure.

9. Le 19 avril 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition; ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 25 avril 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 22 juin 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 6 juillet 2007.

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<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 la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

### **II.1. Arguments de l'opposant**

14. L'opposant estime que les éléments distinctifs des deux marques sont les éléments verbaux, qui se ressemblent d'ailleurs fortement. Les marques concordent visuellement et phonétiquement.

15. En ce qui concerne les produits et services, l'opposant trouve que les produits de la classe 9 des marques en question sont partiellement identiques et partiellement similaires, car dans les deux cas il s'agit de produits destinés à produire de l'énergie à partir de sources naturelles (notamment: le soleil) et à la convertir en énergie utilisable ou encore des produits ayant une application similaire. Concernant les services en classe 36 du signe contesté, l'opposant relève qu'il existe une relation entre les produits en classes 9 et les services en classe 36. De plus, les services en classe 35 de la marque invoquée ont la même portée que les services repris en classe 36 du signe contesté. Selon l'opposant, les services sont donc similaires.

16. Il existe selon l'opposant un risque de confusion entre les marques en question. L'opposant demande dès lors d'accorder la présente opposition, de refuser l'enregistrement au Benelux du dépôt international no. 891411 et de condamner le défendeur aux frais de la procédure d'opposition.

### **II.2. Réaction du défendeur**

17. Le défendeur invoque que son enregistrement allemand de base a été enregistré le 21 septembre 2005 par das Deutsches Patent- und Markenamt avec une priorité commençant le 9 avril 2005. Il estime donc que sa marque tient « propriété » contre la marque invoquée.

18. De manière subsidiaire, le défendeur relève qu'il existe une imbrication entre les produits « panneaux solaires » et le cas échéant, les « matériaux de fixation ». De plus, il estime que la marque invoquée se distingue et se détache de la marque contestée par sa graphie individuelle, son logo spécial et l'ajout de l'élément « © ».

## **III. DECISION**

### **A. Risque de confusion**

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

20. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *"Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants 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 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 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 CJCE, 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des signes**

22. 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.

23. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI rapproché de l'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 produits ou services 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, affaire C-251/95, 11 novembre 1997).

24. Les signes et les produits/services à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	<p style="text-align: center;"><b>Sunkits</b></p>
<p>KI 06 Bevestigingsmaterialen, geheel of hoofdzakelijk van metaal vervaardigd, met name dakhaken, gevelhaken en rails.</p>	

<p><i>CI 06 Matériaux de fixation, fabriqués entièrement ou principalement en métal, notamment crochets de toit, crochets de façade et rails.</i></p>	
<p>KI 09 Zonnecellen, zonnepanelen en andere dergelijke duurzame energieconversie-installaties.</p> <p><i>CI 09 Cellules solaires, panneaux solaires et autres installations de conversion d'énergie durable semblables.</i></p>	<p>CI 09 Appareils et instruments électriques destinés à la production d'énergie électrique à partir de sources photovoltaïques et/ou solaires, à savoir modules solaires photovoltaïques, leurs éléments et accessoires, notamment tablettes pour l'installation et l'assemblage de modules photovoltaïques/solaires.</p>
<p>KI 35 Bemiddeling in commerciële zaken bij aan- en verkoop van zonnepanelen, zonnecellen, zonneboilers en aanverwante duurzameenergie-conversiesystemen; promotie van duurzame energie; opzetten en beheren van databanken met betrekking tot energieproducten en daaraan verwante producten; het met behulp van databanken verstrekken van handels-informatie en van resultaten uit prijsvergelijkingen; kostprijsanalyses.</p> <p><i>CI 35 Négociations en affaires commerciales lors de l'achat et de la vente de panneaux solaires, cellules solaires, chauffe-eau solaires et systèmes de conversion d'énergie durables semblables; promotion de l'énergie durable; mettre en place et gérer des bases de données concernant des produits d'énergie et des produits y apparentés ; fournir à l'aide de base de données de l'information commerciale et des résultats de comparaisons de prix ; analyses du prix de revient.</i></p>	
	<p>CI 36 Affaires financières et immobilières.</p>
<p>KI 42 Wetenschappelijk onderzoek en innovatie (ontwerpdiensten) op het gebied van milieuvriendelijke en duurzame energievoorziening; het verstrekken van technische adviezen met betrekking tot energiegebruik en energiebesparing; informatie en adviezen met betrekking tot een optimaal gebruik van zonne-energie, alsmede adviezen met betrekking tot de ontwikkeling van zonne-energiesystemen.</p>	

<p><i>CI 42 Recherche scientifique et innovation (services de conception) dans le domaine de l'approvisionnement en énergie écologique et durable ; fournir des avis techniques concernant la consommation d'énergie et l'économie d'énergie ; information et avis concernant l'usage optimal de l'énergie solaire ainsi qu'avis concernant le développement de systèmes d'énergie solaire.</i></p>	
<p><i>La liste des produits et services de cet enregistrement est en néerlandais. La traduction francophone est uniquement jointe, afin d'optimiser la lisibilité de la présente décision.</i></p>	

25. 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).

26. 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 (CJCE, 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

27. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TPI, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003; TPI, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

28. Egalement selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Donc, 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 (voir CJCE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà précités).

29. Il convient de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité), 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 arrêts TPI, Respicur, T-256/04, 13 février 2007; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008; Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008).

30. L'élément verbal des deux signes en question contient deux mots « sun » et « kit(s) ». Le premier mot est le mot anglais pour soleil. Ce mot, faisant partie du vocabulaires de base, est tellement connu que sa signification sera toute suite comprise par le public concerné. Le mot « kit » a également pour origine un mot anglais, mais fait actuellement aussi partie du vocabulaire français et néerlandais. Ce mot signifie dans ces trois langues : « 1. ensemble des éléments constitutifs d'un objet vendu prêt à être monté ; 2. coffret réunissant tout ce qui est nécessaire pour réaliser une activité, subvenir à un besoin » (Le Petit Robert de la langue française, 2006). Le simple ajout de la lettre « s » indique qu'il s'agit du même mot, mais au pluriel.

31. Le droit invoqué est une marque complexe, composée de l'élément verbal SUNKIT, dont les lettres SUN sont reproduites en noir et les lettres KIT en blanc dans un cercle jaune. Un éclair blanc reproduit dans ce cercle, en limite la surface.

32. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque verbale « Sunkits ».

33. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'élément verbal « SUNKIT » est descriptif et non distinctif pour les produits et services désignés par la marque. La protection accordée à la marque se limite dès lors aux éléments figuratifs. L'élément verbal ne domine donc pas à lui seul l'image de la marque. L'élément figuratif joue dans le cas de la marque invoquée un rôle important et restera en mémoire du public concerné. Tenant compte du manque de caractère distinctif des éléments verbaux, les différences entre la marque et le signe suffisent pour neutraliser les points de ressemblance.

#### ***Comparaison des produits et services***

34. Etant donné que les signes ne se ressemblent pas, l'Office ne procédera plus – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public (voir article 2.3, sous b de le CBPI).

#### **B. Autres facteurs pertinents**

35. L'argument du défendeur concernant son droit allemand antérieur ne peut pour deux raisons pas être retenu. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas possible pour le défendeur d'invoquer d'autres droits; l'étendue de l'opposition se limite aux marques invoquées par l'opposant et à la marque contre laquelle l'opposition se dirige. En outre, le dépôt international qui fait l'objet de la présente opposition ne reprend pas la priorité de la marque allemande de base, étant donné que l'extension internationale a été introduite après le délai de 6 mois.

#### **C. Conclusion**

36. Vu que l'étendue de la protection de la marque invoquée se limite au graphisme utilisé, l'Office est d'avis que la ressemblance entre les signes - qui existe seulement au niveau d'un élément verbal descriptif - ne suffit pas, pour qu'il soit question de risque de confusion.

**IV CONSÉQUENCE**

37. L'opposition n'est pas justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

38. L'opposition portant le numéro 2000908 est non fondée.

39. La demande de marque internationale portant le numéro 891411 est enregistrée au Benelux.

40. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison 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 25 février 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys