



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003396

du 20 janvier 2010

Opposant : **VOLKSWAGEN AG**
38436 Wolfsburg
Allemagne

Mandataire : **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque invoquée : SunGaz (enregistrement communautaire 3423365)

contre

Défendeur : **Gas Technik Luxemburg (G.T.L.), s.à.r.l.**
42, rue d'Echternach
6550 Berdorf
Luxembourg

Mandataire : **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234, route d'Arlon, B.P. 48
8001 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : SUNGAS (dépôt Benelux 1163168)

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

1. Le 11 juillet 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale SUNGAS, pour distinguer des produits et services en classes 4, 35 et 39. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1163168 et a été publié le 15 juillet 2008.

2. Le 1^{er} octobre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure SunGaz (enregistrement communautaire 3423365), déposée le 20 octobre 2003 et enregistrée le 8 décembre 2004, pour des produits et services en classes 4, 7, 12, 35, 37 et 39.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

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. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties, le 10 octobre 2008, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 11 décembre 2008. Le 5 janvier 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 5 mars 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 3 mars 2009, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 16 mars 2009, un délai jusqu'au 16 mai 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 15 mai 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant, le 26 mai 2009.

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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. Selon l'opposant, il ne fait aucun doute que les signes doivent être considérés comme très similaires : ils sont composés des mêmes éléments, dont le premier est identique et le deuxième quasi identique.

15. Quant aux produits et services couverts par les marques respectives, il est – selon l'opposant – aussi question d'identité ou tout au moins de similitude entraînant un risque de confusion.

16. L'opposant demande dès lors que l'Office refuse d'enregistrer le dépôt.

B. Réaction du défendeur

17. Il est, selon le défendeur, curieux de noter que l'opposant dispose d'une autre marque antérieure SUNGAS, qui n'est quant à elle protégée que pour certains produits spécifiques, mais pas les « combustibles ».

18. Le défendeur tient à préciser que l'opposant n'est en rien un producteur ou distributeur de combustibles et que dès lors, il est plus que douteux qu'il fasse un quelconque usage de sa marque pour des combustibles.

19. Selon le défendeur, au vu de la réalité du marché des combustibles, il existe une claire distinction entre les produits couverts par les signes en cause. En outre, toujours selon le défendeur, il ne saurait être permis qu'un déposant s'arroge par un dépôt une protection pour l'ensemble des combustibles, alors même qu'il a lui-même expressément limité sa protection par l'ajout de la phrase « *(y compris les essences pour moteurs)* ». En ce qui concerne l'énergie électrique, le défendeur conteste qu'il existe une similitude entre ce produit et les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.

20. Le défendeur relève qu'en règle générale, il existe de nombreuses différences entre les produits et les services. Si les produits et les services n'ont pas pour origine habituelle la même entreprise ou des entreprises liées économiquement, les produits et les services ne sont pas similaires. Dans tous les cas, le défendeur estime que l'opposant a failli à son obligation de démontrer qu'il existe une telle similitude.

21. Concernant les signes, le défendeur relève qu'il ne peut pas être considéré qu'une identité entre les signes en cause existe. Vu que l'opposant a failli à son obligation de démontrer que les signes sont similaires, l'opposition devrait, selon le défendeur, être rejetée. Si néanmoins l'Office admettait que

le fondement en cause est acceptable, le défendeur considère qu'il ne peut pas être question de ressemblance entre les signes, sachant que les publics concernés sont distincts. Enfin, le défendeur estime que les différences visuelles entre les signes sont suffisantes pour permettre au consommateur de ne pas les confondre.

22. La prononciation des deux signes est, selon le défendeur, grandement différenciée par la présence des deux lettres distinctes ; la lettre S du signe se prononce différemment, voire pas du tout.

23. Le défendeur considère que l'enregistrement antérieur ne possède qu'un caractère distinctif extrêmement limité, voire aucun caractère distinctif. Par contre, le terme GAS n'a selon lui aucune signification en français ou en anglais, et permet dès lors, vu son intégration dans l'ensemble complexe et non séparable SUNGAS, une distinction conceptuelle claire entre les signes.

24. Le défendeur prie donc l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le dépôt et de faire supporter les dépens par l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

25. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

26. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule: « *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.* »

27. Selon la jurisprudence constante de la 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 ; voyez 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 et services

28. 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, déjà cité).

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour agglomérer la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage.</p>	<p>CI 4 Combustibles, à savoir gaz n'étant pas destiné aux véhicules ; gaz combustibles ; gaz solidifiés [combustibles] ; énergie électrique.</p>
<p>CI 7 Machines pour le travail du métal, du bois et des matières plastiques, pour la production, la réparation et le démontage de véhicules terrestres, aériens et nautiques, pour l'industrie chimique, l'agriculture, l'industrie minière, l'industrie textile, l'industrie des boissons, l'industrie de la construction, de l'emballage ; machines-outils ; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), pièces de moteurs en tout genre, y compris filtres à air pour moteurs, dispositifs de commande pour moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs Diesel ; accouplements et appareils à entraînement mécanique de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres, vérins entraînés à la machine ; tondeuses à gazon; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.</p>	
<p>CI 12 Véhicules terrestres, aériens et/ou nautiques et leurs pièces, compris dans la classe 12, y compris véhicules automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.</p>	
<p>CI 35 Le rassemblement de diverses automobiles ou pièces d'automobiles ou accessoires automobiles (à l'exception de leur transport) pour le compte de tiers afin de faciliter la vision et l'achat de ces marchandises par le client ; publicité ; services de gestion d'affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ;</p>	<p>CI 35 Services de vente au détail et aide à la commercialisation pour la vente en gros de gaz, notamment de gaz de chauffage, de gaz solidifiés, gérance administrative de distribution de gaz ; établissement de relevés de comptes de consommation de gaz.</p>

<p>y compris engagement de personnel, conseils en matière de gestion du personnel, conseils en gestion d'entreprises, relations publiques, publicité radiophonique et télévisée, organisation de foires à buts économiques et de publicité.</p>	
<p>Cl 37 Transformation, réparation, maintenance, démontage, entretien, nettoyage et travaux de peinture de véhicules, moteurs et de leurs pièces, y compris réparation de véhicules dans le cadre d'une panne.</p>	
<p>Cl 39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; y compris remorquage de véhicules, services de taxi, transports par voiture, location de véhicules, en particulier automobiles, transport de personnes, en particulier avec des autobus.</p>	<p>Cl 39 Stockage et distribution de gaz et de gaz de chauffage ; services de distribution de gaz ; transport de gaz par oléoducs, transport de gaz par pipelines.</p>

Classe 4

30. Les produits en classe 4 du signe contesté « *combustibles, à savoir gaz n'étant pas destiné aux véhicules; gaz combustibles; gaz solidifiés [combustibles]* » sont – comme expressément prévu dans la classification utilisée – tous des combustibles. Ils sont dès lors identiques au produit « *combustibles (y compris les essences pour moteurs)* » du droit invoqué. L'usage des mots « *y compris* » dans la classification du droit invoqué n'est pas une limitation, comme l'invoque erronément le défendeur (voir supra, point 19), mais un exemple de produits compris dans la catégorie des combustibles.

31. Le produit « *énergie électrique* » est un produit concurrentiel aux combustibles. Non seulement cette forme d'énergie peut, en remplacement du mazout par exemple, être utilisée pour chauffer des bâtiments, mais de plus, vu la demande des consommateurs pour des produits plus écologiques, elle est susceptible de jouer un rôle par rapport à la recherche de produits plus écologiques, par exemple dans l'industrie automobile (voitures hybrides, etc.) »

Classe 35

32. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêts TPI, THE O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008 et PAM PLUVIAL, T-364/05, 22 mars 2007). À cet égard, il convient de relever que les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les combustibles, sont fortement similaires, voire identiques aux produits sur lesquels portent les services du défendeur, à savoir le gaz.

33. Force est donc de constater que dans ce cas-ci, le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail d'une part, et les produits visés par la marque antérieure d'autre part, est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou, pour le moins importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l'occasion de

la vente desdits produits. Comme jugé par la Cour de Justice dans l'arrêt *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, 7 juillet 2005), l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, la Cour ayant par ailleurs relevé que ce commerce comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l'absence de ces derniers. D'autre part, le rapport entre les produits visés par la marque antérieure et les services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits identiques à ceux visés par la marque antérieure est également caractérisé par le fait que lesdits services revêtiront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu'il procédera à l'achat des produits proposés à la vente (voir *TPI, THE O STORE*, précité).

34. Il s'ensuit que le rapport existant entre ces services et produits est caractérisé par une complémentarité.

Classe 39

35. Selon l'Office, le raisonnement relatif aux services de vente concernant le caractère complémentaire entre lesdits services et les produits proposés, s'applique également en l'espèce aux services de stockage, de distribution et de transport du signe contesté. En effet, ces services ne peuvent pas être fournis sans le produit même. En outre, les compagnies pétrolières ne se limitent pas à l'exploration, à la production et au raffinage, mais veillent également à la distribution vers les distributeurs et les points de distribution et de vente, tels que les stations-services, ainsi que vers les consommateurs finaux.

Conclusion

36. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les produits et les services en cause sont similaires, voire dans certains cas identiques.

Comparaison des signes

37. 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).

38. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

39. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SunGaz	SUNGAS

Comparaison conceptuelle

40. Tout d'abord, 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 qu'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).

41. Les deux signes contiennent deux mots, respectivement SUN et GAZ et SUN et GAS. Le premier mot est le mot anglais pour soleil. Ce mot, faisant partie du vocabulaire de base, est tellement connu, que sa signification sera toute suite comprise par le public concerné (voir en ce sens, décision OBPI, Sunkits, 2000908, 25 février 2009). Le mot « gas » est le terme néerlandais et anglais pour gaz.

42. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts TPI, Budmen, 3 juillet 2003, T-129/01 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03 ; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). L'élément verbal « GAS » dans le signe contesté, ainsi que « Gaz » dans la marque antérieure sont des éléments descriptifs par rapport aux produits et services revendiqués et ne disposent donc que d'un pouvoir distinctif limité.

43. Les deux signes ont en commun des termes ayant les mêmes significations. Dès lors, les signes sont, sur le plan conceptuel, identiques.

Comparaison visuelle

44. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot, « SunGaz », comptant au total six lettres.

45. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est également une marque purement verbale constituée d'un mot, « SUNGAS », comptant au total six lettres.

46. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Les cinq premières lettres sont identiques. La seule lettre qui diffère est la dernière. Il s'agit toutefois de deux consonnes qui partagent certains aspects visuels, vu qu'elles disposent de deux ouvertures opposées.

47. Dès lors, l'Office constate au vu de ce qui précède, que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes se ressemblent fortement.

Comparaison phonétique

48. La marque invoquée et le signe contesté sont tous deux composés d'un seul mot de deux syllabes, qui sera prononcé de manière quasi-identique, à savoir ['səngaz] et ['səngas].

49. La seule différence auditive se retrouve à la fin des signes. Il s'agit en plus de deux consonnes qui sont éventuellement prononcées de manière similaire. En effet, la lettre s peut correspondre à des sons différents (s ou z). De plus, il s'agit de deux consonnes fricatives sifflantes, la première étant sourde, la deuxième sonore¹.

50. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement.

Conclusion

51. Aux niveaux visuel et phonétique, les signes se ressemblent fortement. Conceptuellement, les signes sont identiques.

B. Autres facteurs pertinents

52. L'existence d'une autre marque qui n'est, quant à elle, pas protégée pour des combustibles (voir supra, point 17), n'est pas un argument qui peut être retenu par l'Office lors de l'appréciation de la présente opposition. En effet, l'Office doit baser sa décision sur les signes en cause.

53. Les doutes exprimés par le défendeur en ce qui concerne l'usage que l'opposant fait de sa marque invoquée pour des combustibles (voir supra, point 18), ne peut pas être pris en compte, étant donné que cette marque n'est pas encore sous une obligation d'usage.

54. 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.

55. 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.

56. 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. 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, déjà cité). Force est de constater qu'il s'agit en l'espèce d'un public mixte ayant un niveau d'attention moyen.

¹ R. GREVISSE, Le Bon Usage, onzième édition revue.

57. 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, déjà cité). La notoriété de la marque antérieure n'a pas été invoquée par l'opposant. Comme soulevé lors de la comparaison conceptuelle, le mot gas/gaz ne dispose que d'un pouvoir distinctif limité. Cependant, le syntagme formé n'est pas considéré comme étant descriptif.

58. Même si l'Office était d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif limité, une telle reconnaissance n'empêcherait pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêts du TPI, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007).

C. Conclusion

59. L'Office est d'avis que vu la forte ressemblance des signes en cause aux niveaux visuel et phonétique, l'identité conceptuelle et la similarité, voire l'identité des produits et services, le public pertinent peut croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

60. L'opposition portant le numéro 2003396 est justifiée.

61. Le dépôt Benelux numéro 1163168 n'est pas enregistré.

62. 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 20 janvier 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Françoise Dufrasne