

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011034

du 12 juillet 2017

Opposant: **Seagate Technology LLC**
10200 South De Anza Boulevard
Cupertino Ca 95014
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire: **V.O.**
Boîte postale 87930
2508 DH La Haye
Pays-Bas

Droit invoqué 1: **Enregistrement international 1089663**

SEAGATE

Droit invoqué 2: **Marque de l'UE 191288**

SEAGATE

contre

Défendeur: **SerGate S.A.**
Rue de l'école 21
7315 Steinsel
Luxembourg

Mandataire: **Maître Eyal Grumberg Avocat à la Cour**
Boulevard de la Pétrusse 140
2330 Luxembourg
Luxemburg

Marque contestée: **Dépôt Benelux 1309856**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 5 mai 2015, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits et services en classes 9, 35 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1309856 et publié le 6 mai 2015.

2. Le 3 juillet 2015, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement international 1089663, avec désignation de l'Union européenne, de la marque verbale SEAGATE, déposé le 9 novembre 2010 et enregistré le 16 août 2012 pour des produits et services en classes 9, 36, 37, 38 et 42 ;
- Marque de l'Union européenne 191288 de la marque verbale SEAGATE, introduite le 1 avril 1996 et enregistrée le 15 janvier 1999 pour des produits et services en classes 9 et 42.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

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 et les parties en ont été informées par un courrier envoyé le 7 juillet 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 4 mai 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « 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

9. Selon l'opposant, les éléments verbaux des droits invoqués et du signe contesté se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique. Ils sont tous deux constitués de sept lettres, commencent par la combinaison de lettres SE-, se terminent par -GATE et sont composés de deux syllabes, dont la seconde est identique. Il n'est question entre eux que d'une lettre de différence.

10. Au niveau du ressemblance conceptuelle, les droits invoqués et le signe contesté contiennent l'élément anglais clairement reconnaissable « gate » (pour : porte d'accès). Dans leur ensemble, ni les marques, ni le signe n'ont de signification autonome. On peut conclure qu'il n'est pas question de comparaison conceptuelle, selon l'opposant.

11. L'opposant constate que les produits et services du signe contesté sont identiques ou similaires aux produits et services des droits invoqués.

12. Selon l'opposant, la marque SEAGATE a un caractère distinctif inhérent élevé. Elle ne décrit d'aucune façon les produits ou services désignés et, de plus, la marque est utilisée depuis longtemps dans l'Union européenne pour les produits et services désignés. L'opposant ajoute des exemples de l'usage de la marque « SEAGATE ».

13. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et prie par conséquent à l'Office d'accueillir l'opposition dans sa totalité et de ne pas enregistrer le signe contesté.

B. Réaction du défendeur



14. Le défendeur explique que sa marque fait tout d'abord référence au terme « services », puisque l'objet premier de sa société est la fourniture de services informatiques. Ensuite, il y a le terme « Gate » qui signifie en anglais « porte/portail ».

15. Quant aux droits invoqués, le défendeur ne comprend pas le lien entre le terme SEAGATE (« portail de la mer ») et les activités de l'opposant, à savoir le développement et la vente de logiciels préconstruits de stockage de données. Selon le défendeur, il est donc constant que les marques n'ont pas la même signification et ne font pas référence aux mêmes éléments.

16. Bien que les signes aient le même nombre de lettres, cela ne pose aucun problème, alors que les termes apparaissent visuellement de deux manières totalement différentes. En effet, les droits invoqués sont toujours écrites en majuscules, tandis que le signe contesté mélange des lettres minuscules et majuscules, de sorte que les termes apparaissent visuellement de deux façons très distinctes l'une de l'autre.

17. Le défendeur estime qu'une éventuelle ressemblance phonétique entre les signes serait très faible. En effet, les préfixes « Sea » et « Ser » ne peuvent en aucun cas se prononcer de la même façon. Reste seulement le suffixe « Gate », qui est un terme générique utilisé par de nombreuses sociétés et qui se prononce systématiquement de la même façon.

18. Le défendeur a constaté que les marques sont physiquement représentées par des logos totalement différents. Il fait remarquer que les logos utilisés par l'opposant aux cours des dernières années sont les

suivants :  et . Ces logos représentent systématiquement, selon le défendeur, une forme très arrondie qui fait bien référence aux disques durs. En revanche, le logo du défendeur reprend simplement le nom de sa société avec une illustration en forme de nuage au-dessus, démontrant que le défendeur développe des solutions pour le *cloud* (le nuage).

19. Contrairement aux activités de l'opposant, il est donc question de création ou adaptation de logiciels informatiques et non uniquement du stockage de données électroniques, de sorte que les activités liées aux signes sont foncièrement différentes.

20. Dans ces conditions, il est bien évident qu'un public avisé ne peut pas se tromper ou opérer quelque confusion entre les marques.

21. De plus, le défendeur est d'avis que les signes visent des clientèles tout à fait différentes. Les produits de l'opposant s'adressent au grand public, tandis que le défendeur vise une clientèle bien particulière à savoir les entreprises et une clientèle institutionnelle.

22. Le défendeur conclut qu'il n'existe aucun risque de confusion, ni d'association entre les signes. Pour cette raison il prie à l'Office de procéder au rejet de l'opposition et d'enregistrer son dépôt.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de 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.

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 signes

26. 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).

27. 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 Lloyd, déjà cités).

28. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, 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).

29. Les droits invoqués sont identiques et peuvent donc être examinés ensemble ; pour faciliter la lecture, ils seront indiqués ci-après au singulier. Les signes à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SEAGATE	

Comparaison visuelle

30. Le droit invoqué est une marque purement verbale du mot SEAGATE. Le signe contesté comprend la dénomination « SerGate » en diverses teintes de bleu et de vert, la première et la quatrième lettre étant des majuscules. Il convient cependant de relever que la différence entre majuscules et minuscules est dénuée de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle des signes (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013). Au-dessus de ce nom se trouve une ligne ondulée, également en diverses teintes de bleu et de vert, apparemment symbolisant une couche de nuages.

31. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas présent, les différentes teintes de couleurs dans le signe contesté seront perçues comme ornementation. La ligne ondulée n'est pas à négliger, mais elle sert principalement à la décoration et à la référence aux nuages. Quoi qu'il en soit, l'élément verbal du signe est clairement perceptible et n'est nullement effacé par les éléments figuratifs.

32. Toutes les lettres du droit invoqué reviennent dans le signe contesté et inversement, sauf la lettre « r » du signe. En effet, la troisième lettre du droit invoqué est remplacée par la lettre « r » dans le signe contesté. Cette seule différence est largement insuffisante pour annihiler la ressemblance suite à l'identité des six lettres restantes, figurant également sur la même position dans les deux signes.

33. La marque et le signe se ressemblent visuellement.

Comparaison phonétique

34. En ce qui concerne la comparaison au niveau phonétique, il y a lieu de rappeler que – strictement parlant – la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

<p>pour le traitement et le stockage de données utilisant des mémoires à semi-conducteurs non volatiles; stations d'accueil de stockage informatique, à savoir adaptateurs permettant d'accéder ou de partager des données contenues dans des dispositifs portatifs ou dispositifs de stockage USB raccordés auxdits adaptateurs; câbles de connexion; stations d'accueil de lecteur de disque et stations d'accueil électroniques; accessoires de dispositifs de stockage de données, à savoir adaptateurs, câbles, fils et raccords électriques; adaptateurs et câbles de connexion informatique; stations d'accueil pour dispositifs de stockage de données; interfaces; matériel informatique pour le téléchargement vers l'amont, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la diffusion de contenus numériques; logiciels pour la synchronisation, la sauvegarde, la lecture, le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris les fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images statiques, graphiques et multimédias; micrologiciels pour le stockage de données, l'extraction de données, l'accès à des données, la sauvegarde de données, la reproduction de données, la mise à disposition de données, la récupération de données, la traduction de données et la conversion de données; logiciels pour la présentation en images, la duplication et la restauration des paramètres d'usine originaux de lecteurs de disques durs, pour la conservation et la restauration de programmes logiciels et d'informations dans un ordinateur, pour la réalisation de diagnostics sur des lecteurs de disques durs, pour utilisation avec des lecteurs de disques informatiques pour le stockage, la sauvegarde et l'extraction d'informations, pour le stockage de données, l'interconnexion et la gestion de données ainsi que la gestion et l'exploitation de dispositifs de stockage de données, pour la sauvegarde de données de disques durs d'ordinateur, la sauvegarde de réseaux informatiques et la récupération de données; appareils à lecteurs de disques magnétiques pour le stockage de données; logiciels à utiliser dans le domaine de la gestion de bases de données.</p> <p><i>(Enregistrement international 1089663)</i></p> <p>Classe 9 Matériel informatique; logiciels; unités de disques; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'information; pièces et parties constitutives des produits précités.</p> <p><i>(Marque de l'UE 191288)</i></p>	<p>l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.</p>
	<p>Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.</p>
<p>Classe 36 Fourniture d'extensions de garantie et de contrats de services pour acquéreurs de matériel informatique; fourniture de services de garantie aux consommateurs portant sur la réparation et le remplacement de matériel informatique en vertu d'accords de prestation de services.</p> <p><i>(Enregistrement international 1089663)</i></p>	
<p>Classe 37 Services d'assistance technique, à savoir</p>	

<p>dépannage et conseils techniques en matière de matériel informatique.</p> <p><i>(Enregistrement international 1089663)</i></p>	
<p>Classe 38 Fourniture d'accès à des données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux en vue de leur consultation à distance.</p> <p><i>(Enregistrement international 1089663)</i></p>	
<p>Classe 42 Services de sauvegarde de données de disques durs d'ordinateur; services de sauvegarde de réseaux informatiques; services de télésauvegarde de données de disques durs d'ordinateur; services de télésauvegarde de réseaux informatiques; services informatiques, à savoir récupération de données; planification en matière de reprise après sinistre informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; services d'investigations électroniques à des fins judiciaires pour des avocats et entreprises, à savoir restauration, migration et catalogage d'informations et de données stockées électroniquement (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution commun); services de cryptage de données; systèmes et services de stockage informatique pour l'archivage et l'entreposage de données; prestations de fournisseurs de services applicatifs proposant des logiciels de sauvegarde de données de disques durs d'ordinateur, sauvegarde de réseaux informatiques, récupération de données, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique, investigations numériques légales, cryptage de données, entreposage de données et stockage électronique de données; archivage de bases de données, images et autres données électroniques; services d'assistance en matière de technologie informatique, à savoir assistance informatique; stockage électronique de données; services de stockage pour l'archivage de bases de données, images et autres données électroniques; services de télésauvegarde de données informatiques, à savoir services de stockage pour l'archivage de bases de données, images et autres données électroniques.</p> <p><i>(Enregistrement international 1089663)</i></p> <p>Classe 42 Services de conseils et d'ingénierie concernant le stockage et le traitement de données.</p> <p><i>(Marque de l'UE 191288)</i></p>	<p>Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.</p>

Classe 9

44. Les produits *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et logiciels* du signe contesté sont repris littéralement parmi les produits du droit invoqué et sont dès lors identiques à ceux-ci.

45. Les produits *équipement de traitement de données* du signe contesté sont identiques aux produits *équipement pour le traitement de l'information* du droit invoqué ; les informations comprennent les données et

base, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

61. Dans le cadre d'une procédure d'opposition il ne peut être tenu compte de l'usage réel des droits invoqués prétendu par le défendeur (voir point 18), vu que l'appréciation du risque de confusion s'effectue uniquement sur base des données dans les registres.

C. Conclusion

62. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause pour les produits et services identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

63. L'opposition numéro 2011034 est partiellement justifiée.

64. Le dépôt Benelux 1309856 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels.

Classe 42 : tous les services.

65. Le dépôt Benelux 1309856 est enregistré pour les produits et services suivants, parce qu'ils sont jugés non similaires:

Classe 9 : appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; extincteurs.

Classe 35 : tous les services.

66. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du RE.

La Haye, le 12 juillet 2017

Willy Neys,
rapporteur

Tineke van Hoey

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif: Paul Vink