

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004287**

**du 05 février 2015**

**Opposant :** **Oracle America, Inc.**  
500 Oracle Parkway  
Redwood Shores, California 94065  
États-Unis d'Amérique

**Mandataire :** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Pays-Bas

**Droit invoqué 1 :** SUN  
(Enregistrement communautaire 3145208)

**Droit invoqué 2 :** SUN MICROSYSTEMS  
(Enregistrement communautaire 124669)

**Droit invoqué 3 :** SUN MICROSYSTEMS FINANCE  
(Enregistrement communautaire 1088939)

*contre*

**Défendeur :** **SOPARTECH SA**  
Rue Glesener 59  
1631 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **Nicolas DECKER**  
Boîte Postale 335  
2013 Luxembourg  
Luxembourg

**Marque contestée :**



(Enregistrement accéléré Benelux 862001)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 21 avril 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



, pour distinguer des produits et services en classes 9, 36 et 42. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 862001 et a été publié le 23 avril 2009.

2. Le 30 juin 2009, le prédécesseur en droit de l'opposant, Sun Microsystems Inc., a introduit une opposition contre ledit enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement communautaire 3145208 de la marque verbale SUN, déposée le 25 avril 2003 et enregistrée le 29 novembre 2004 pour des produits et services en classes 9, 37, 38 et 42 ;
- Enregistrement communautaire 124669 de la marque verbale SUN MICROSYSTEMS, déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996 et enregistrée le 7 octobre 1998 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Enregistrement communautaire 1088939 de la marque verbale SUN MICROSYSTEMS FINANCE, déposée le 26 février 1999 et enregistrée le 22 juin 2000 pour des produits et services en classes 16, 36 et 42.

3. Au cours de la procédure, l'opposant a repris la société Sun Microsystems Inc., y compris les droits invoqués par cette dernière dans cette procédure. Cette transmission a été notifiée dans le registre des marques, de manière qu'il ressort de ce registre 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 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<sup>er</sup>, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 6 juillet 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à une suspension sur demande conjointe des parties, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 7 novembre 2009. Le 9 novembre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis

relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 9 janvier 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 28 décembre 2009, l'opposant a introduit des arguments et des pièces et l'Office les a transmis au défendeur le 17 février 2010, accompagnés d'une traduction des arguments, un délai jusqu'au 17 avril 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 16 avril 2010, le défendeur a répondu aux arguments de l'opposant. Le 26 janvier 2011, l'Office a transmis cette réponse à l'opposant, accompagnée d'une traduction, mais en omettant que le défendeur avait aussi requis de l'opposant que celui-ci fournisse des preuves d'usage des droits invoqués. Pour cette raison, l'Office a encore informé l'opposant de la requête du défendeur le 6 avril 2011, un délai jusqu'au 6 juin 2011 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

11. Le 6 juin 2011, l'opposant a introduit auprès de l'Office des preuves d'usage demandées. Le 13 octobre 2011, l'Office les a envoyées au défendeur, un délai jusqu'au 13 décembre 2011 lui étant imparti pour formuler ses observations.

12. Le 13 décembre 2011, le défendeur a réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant. Cette réaction a été communiquée à l'opposant le 16 décembre 2011, accompagnée d'une traduction.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

15. 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 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**

16. L'opposant estime que les éléments verbaux du signe contesté sont dominants ; les éléments figuratifs ne jouent selon lui qu'un rôle décoratif aux yeux du consommateur. Parmi les éléments verbaux, le mot SUN est le plus distinctif selon l'opposant, parce que I-TECH est clairement une abréviation de « technologie informatique » ou « technologie Internet ». En outre, le graphisme du signe met également l'accent sur cet élément SUN. Cet élément est aussi la partie la plus distinctive et dominante dans les droits invoqués, estime l'opposant, car les autres éléments sont descriptifs. De plus, cet élément dominant se trouve au début tant dans les marques que dans le signe, de sorte qu'il attire encore plus l'attention du consommateur et que la ressemblance entre les signes s'en trouve renforcée. L'opposant en conclut que les signes se ressemblent sur le plan visuel.

17. Sur le plan phonétique, l'élément dominant des signes est également identique. En dehors de cela, dans le deuxième et le troisième droit invoqué la deuxième syllabe est également identique, étant

donné que celle-ci sera prononcée à l'anglaise. Dès lors, selon l'opposant, les signes sont phonétiquement identiques.

18. Conceptuellement, les signes se ressemblent tant en ce qui concerne le préfixe distinctif SUN que les suffixes qui renvoient à la technologie de l'information et/ou de l'Internet, selon l'opposant.

19. L'opposant estime que les produits et services du signe contesté sont, soit identiques, soit sur plusieurs plans similaires aux produits et services des droits invoqués.

20. L'opposant remarque que le mot SUN n'a aucune signification en relation avec les produits et services pour lesquels il est enregistré et qu'il dispose dès lors d'un pouvoir intrinsèque fortement distinctif. De plus, les droits invoqués sont utilisés intensivement dans le monde entier depuis 1982 et il sont fréquemment d'actualité aux Pays-Bas et en Belgique. L'opposant donne des exemples à l'appui de cette affirmation.

21. À la requête du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage des droits invoqués tout en signalant que le premier droit invoqué ne se trouvait pas encore sous l'obligation d'usage à l'époque de la publication du signe contesté.

22. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et il demande à l'Office d'accueillir l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

23. Dans sa réaction aux arguments de l'opposant, le défendeur a demandé des preuves d'usage des droits invoqués.

24. À l'égard des preuves d'usage introduites par l'opposant, le défendeur constate qu'une partie des pièces ne porte aucune date et que d'autres sont datées en dehors de la période pertinente. D'autres pièces encore ne se rapportent pas au Benelux ou ne donnent aucune information concernant les marques ou les produits et services concernés. Le défendeur estime en tout cas qu'aucun usage n'a été démontré du troisième droit invoqué. En ce qui concerne les autres marques, il se fie à la sagesse de l'Office. Pour autant que ce soit utile, le défendeur signale que les deuxième et troisième droits invoqués ne sont plus utilisés depuis la reprise de la société Oracle America, Inc. par l'opposant de son prédécesseur.

25. Le défendeur explique qu'il est exclusivement spécialisé en logiciels de gestion pour les professionnels de l'assurance aux personnes et qu'il s'adresse dès lors à un public professionnel très précis et spécialisé et par conséquent très averti et attentif, à savoir les compagnies d'assurance. Le défendeur déploie ses activités par le biais de réseaux professionnels très spécifiques qui ne sont pas destinés au grand public. Pour cette raison, le défendeur estime qu'il est extrêmement improbable que le public ciblé par les marques de l'opposant soit exposé au signe contesté. En outre, les biens et services en cause divergent quant à leur usage et à leur destination et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, selon le défendeur.

26. Le défendeur souligne que les marques doivent être considérées dans leur totalité, y compris les éléments figuratifs et au regard des droits invoqués les ajouts MICROSYSTEMS et MICROSYSTEMS FINANCE. En effet, ces éléments étant beaucoup plus longs que l'élément SUN, ils frapperont l'attention du public concerné au moins autant que l'élément SUN. S'appuyant sur ce fait et sur les différents aspects figuratifs du signe contesté, le défendeur conclut que les signes diffèrent visuellement.

27. Le défendeur ne conteste pas que les signes sont phonétiquement identiques en ce qui concerne l'élément SUN, mais l'ajout de l'élément « i-tech » suffit selon lui à annihiler la ressemblance phonétique. En effet, le public Benelux prononcera le signe comme [sanitek] ou [sunnytech], mais pas du tout comme [sunaitech], comme suggère l'opposant. Le signe sera donc prononcé comme un mot indivisible, de sorte qu'il ne ressemblera aucunement à l'élément SUN des droits invoqués. Cette constatation s'applique davantage encore aux droits invoqués composés, selon le défendeur.

28. S'agissant de la comparaison conceptuelle, le défendeur est d'opinion que l'opposant suggère à tort que les signes sont basés sur le concept du soleil. En effet, il a pu lire dans la documentation fournie par l'opposant que les droits invoqués sont l'abréviation de Stanford University Network.

29. Mais même si on acceptait une légère ressemblance conceptuelle, elle serait immédiatement neutralisée par les différences visuelles et auditives, d'après le défendeur.

30. Le défendeur conteste que les droits invoqués soient à l'origine particulièrement distinctifs et signale dans ce contexte qu'environ mille marques possédant l'élément SUN figurent dans le registre Benelux. Le défendeur conteste également l'usage intensif des droits invoqués et il estime que la documentation ajoutée ne le démontre nullement.

31. Le défendeur fait encore observer qu'il est le titulaire de deux autres marques Benelux, qui forment conjointement avec le signe contesté, une série de marques.

32. Pour toutes ces raisons, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le signe contesté et d'ordonner que tous les frais de cette procédure soient à charge de l'opposant.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Risque de confusion**

33. 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 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.

34. 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 ».

35. 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 et des produits et services**

*Par rapport au premier droit invoqué (enregistrement communautaire 3145208)*

36. L'opposant signale à juste titre que le premier droit invoqué n'était pas encore soumis à l'obligation d'usage au moment de la publication du signe contesté (voir point 21). L'Office juge utile d'apprécier la ressemblance et la similitude en première instance par rapport à cette marque. Les signes, les produits et services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SUN	
Classe 9 Appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et appareils pour la transmission de sons et d'images ainsi qu'appareils pour la reproduction de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer, équipements pour le traitement de l'information.	Classe 9 Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
Classe 37 Réparations; services d'installation; services de réparation et d'installation d'ordinateurs, matériel informatique, périphériques informatiques, systèmes informatiques et réseaux informatiques; services de réparation et d'installation de machines de bureau; services d'entretien d'ordinateurs.	Classe 36 Assurances, affaires financières.
Classe 38 Fourniture d'informations en ligne sur une grande variété de sujets, y compris informations dans le domaine du matériel informatique, des logiciels, des périphériques informatiques et des réseaux informatiques; fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir des informations sur un réseau informatique mondial.	
Classe 42 Services scientifiques et	Classe 42 Conception et développement

<p>technologiques et travaux de recherche ainsi que services de conception connexes; services d'analyses et recherches industrielles; services d'ingénieurs; services d'intégration de systèmes; fourniture, personnalisation et développement d' informations pour le compte de tiers dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d' ordinateurs et des réseaux informatiques sur un réseau informatique mondial; Création, entretien, gestion et hébergement de sites web pour les tiers; services de consultation et d' hébergement sur Internet; hébergement d' applications informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; services de diagnostic informatique; services de dépannage informatique; configuration de matériel informatique, logiciels, périphériques et réseaux d' ordinateurs; services de codage de données; location et crédit-bail d' ordinateurs.</p>	<p>d'ordinateurs et de logiciels.</p>
--	---------------------------------------

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

38. 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).

39. 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 (CJUE, arrêt 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 (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

*Comparaison visuelle*

40. Le droit invoqué est une marque purement verbale, comprenant un mot de trois lettres. Le signe contesté est une marque semi figurative, comprenant la combinaison des lettres « Sun i-tech » en double contours. Les lettres « Sun » sont reproduites en blanc sur un arrière-plan orange de forme semi-circulaire, évoquant un soleil levant (ou couchant). Les autres lettres sont reproduites en bleu-clair

et blanc. La lettre i est également représentée en cursive, le point ayant la forme d'une étoile orange. Un trait d'union bleu-clair sépare cette lettre du dernier élément "tech". L'ensemble des lettres est souligné par un trait fin orange.

41. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas d'espèce, les éléments figuratifs du signe contesté ne peuvent certes pas être négligés, mais ils se trouvent néanmoins à l'arrière-plan ou font partie des lettres, respectivement des éléments verbaux. En tout cas, cette combinaison de lettres ou de mots, occupant la plus grande partie du signe, attire immédiatement le regard.

42. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Les trois premières lettres du signe contesté sont identiques au droit invoqué.

43. Lorsqu'une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d'un élément (dans ce cas « i-tech ») et d'une autre marque (dans ce cas « Sun »), cette dernière marque, même si elle n'est pas l'élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (voir, en ce sens, CJUE, Medion, C-120/04, 6 octobre 2005, TUE, Barbara Becker, T-212/07, 2 décembre 2008 et TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010). Dans le cas qui nous occupe, l'Office est d'avis que le droit invoqué conserve une position distinctive et autonome dans le signe contesté de par sa composition de couleurs, différente du reste du signe, l'impression en italique, la position dans le cercle (ou le soleil) et parce que l'élément « i-tech » sera conçu comme un ensemble à cause du trait-d'union.

44. La marque et le signe se ressemblent visuellement.

#### *Comparaison phonétique*

45. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, 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, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010).

46. Dans le cas présent, les éléments figuratifs n'ont en effet aucune influence sur la représentation phonétique du signe contesté. Ce signe peut être prononcé de trois façons, à savoir comme [sʌn i-tech], [sʌn ai-tech] ou [sunitech]. Dans les deux premiers cas, la première syllabe est identique au droit invoqué, dans le dernier cas elle sonne très semblable. Dans ce contexte, il faut remarquer que le consommateur attache, en règle générale et également sur le plan phonétique, plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà cité) et que le risque de confusion pour une partie du public cible suffit (voir en ce sens arrêt Hai/Shark, déjà cité).

47. Sur le plan phonétique, la marque et le signe se ressemblent dans un certain degré.



### *Comparaison conceptuelle*

48. Le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). Dans le cas d'espèce, l'élément « i-tech » du signe contesté sera conçu par le public comme une abréviation usuelle de « IT-technology/ie » et ne sera donc pas considéré comme partie distinctive et dominante du signe.

49. Le défendeur a appris de la documentation fournie par l'opposant que le droit invoqué est l'abréviation de Stanford University Network (voir point 28). L'Office est cependant d'avis que le public pertinent est ignorant sur ce point et que en tout cas une grande partie de ce public comprendra la marque comme la traduction anglaise de « soleil ». Ceci sera évidemment le cas pour l'élément « Sun » dans le signe contesté, étant donné que la représentation du soleil levant (ou couchant) renforce cette interprétation.

50. La marque et le signe renvoient à un même contenu conceptuel et sont dès lors ressemblants.

### *Conclusion*

51. La marque et le signe se ressemblent sur les points visuel et conceptuel. Phonétiquement ils se ressemblent dans un certain degré.

### **Comparaison des produits**

52. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

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

### *Classe 9*

54. Les produits *équipement pour le traitement de l'information* apparaissent explicitement dans les deux listes et sont donc identiques. Les produits *ordinateurs* du signe contesté sont compris dans cet équipement pour le traitement de l'information et sont donc également identiques ou en tout cas fortement similaires à ces produits.

### *Classe 36*

55. Les services *assurances* et *affaires financières* du signe contesté ne sont à aucun égard similaires aux produits et services du droit invoqué; ce dernier est entièrement dirigé vers la branche ICT, tandis que les services mentionnés du signe contesté appartiennent typiquement au domaine du monde des banques et des assurances. Ces produits et services ne sont donc pas offerts par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées, ni par les mêmes canaux de distribution, de manière que le consommateur ne se trompera pas facilement à l'égard de leur origine. Enfin, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.

*Classe 42*


56. Les services *conception et développement d'ordinateurs et de logiciels* du signe contesté relèvent des *services de conception* et *services d'ingénieurs* du droit invoqué et sont donc identiques ou tout au moins fort similaires à ceux-ci. En outre, ces services sont au moins fortement similaires au services *configuration de matériel informatique, logiciels, périphériques et réseaux d'ordinateurs* du droit invoqué. Configurer, concevoir et développer vont de pair et sont donc complémentaires; sans conception on ne peut pas configurer et sans configuration pas de développement. Enfin, les services du signe contesté sont similaires aux *services de réparation et d'installation d'ordinateurs, matériel informatique, périphériques informatiques, systèmes informatiques et réseaux informatiques* en classe 37 du droit invoqué. Tous ces services ont pour but de faire fonctionner les (systèmes de) ordinateurs et les logiciels annexes de manière optimale. En outre, ces services sont souvent fournis par les mêmes (sortes d') entreprises et visent le même public cible.

*Conclusion*

57. Les produits du signe contesté sont pour une partie identiques, pour une partie (fortement) similaires et pour une partie non similaires aux produits et services du droit invoqué.

*Par rapport aux deux autres droits invoqués (enregistrements communautaires 124669 et 1088939)*

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

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<b>SUN MICROSYSTEMS</b>	
Classe 9 Ordinateurs, matériel d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; circuits intégrés; logiciels, à l'exception des programmes de jeux d'ordinateurs, jeux vidéo et programmes d'ordinateurs principalement destinés à la comptabilité.	
Classe 16 Publications en matière de technologie informatique; produits de l'imprimerie, instructions de fonctionnement et d'utilisation; manuels et autres documents de référence pour ordinateurs et logiciels; programmes et manuels d'ordinateurs vendus ensemble, à l'exception des programmes de jeux d'ordinateurs, jeux vidéo et programmes d'ordinateurs principalement destinés à la comptabilité.	

Classe 35 Organisation et conduite de foires commerciales dans le domaine de l'informatique et de la technologie de l'information; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.	
Classe 38 Transmission électronique de données via un réseau de communication global, y compris Internet, réseaux de télévision et de satellite; distribution en ligne de logiciels sur Internet et d'autres réseaux informatiques similaires; télécommunications.	
Classe 41 Formation à l'utilisation de matériel d'ordinateurs et de logiciels; organisation et conduite de conférences didactiques; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.	
Classe 42 Services de consultation en matière de matériel d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs; offre de programmes d'ordinateurs sur réseaux de données, en particulier sur Internet et le WWW; services d'accès à des bases de données; services en ligne, en particulier services en ligne relatifs au matériel d'ordinateurs et aux logiciels; transmission électronique de programmes d'ordinateurs sur Internet; mise à jour de logiciels; élaboration de logiciels, location de logiciels, élaboration de programmes de traitement de l'information; location d'équipements pour le traitement de l'information de l'information; location de temps d'accès à des bases de données; accès à des réseaux de données, notamment à Internet, aux forums d'Internet, au WWW et aux services de serveurs.	
<b>SUN MICROSYSTEMS FINANCE</b>	
Classe 16 Produits de l'imprimerie.	
Classe 36 Services de financement d'ordinateurs et d'équipements informatiques.	Classe 36 Assurances, affaires financières. <i>Verzekeringen, financiële zaken.</i>
Classe 42 Crédit-bail de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateurs et d'équipements informatiques.	

59. De ce qui précède, il ressort que seuls les services *assurances et affaires financières* du signe contesté sont encore en cause. Il a déjà été constaté que ces services ne sont à aucun égard similaires aux produits et services ayant trait à la TIC ; ceci s'applique également à l'égard de ces droits invoqués. De plus, il n'est pas question de similarité avec les produits et services en classes 16, 35, 41 et 42 de ces droits.

60. La conclusion (provisoire) est donc qu'il ne peut être question d'une similarité éventuelle avec les *services de financement d'ordinateurs et d'équipements informatiques* du troisième droit invoqué. Mais, contrairement au premier droit invoqué, ce droit était déjà soumis à l'obligation d'usage à l'époque de la publication du signe contesté, de manière qu'il faut examiner si ce droit a été utilisé effectivement pour ces services.

## A.2. Preuves d'usage

61. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

62. Etant donné que l'enregistrement du troisième droit invoqué est antérieur au 23 avril 2004, la demande de preuves d'usage est fondée pour ce droit.

63. Le dépôt contesté a été publié le 23 avril 2009. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court donc du 23 avril 2004 au 23 avril 2009.

64. « Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux » (Ordonnance CJCE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003; voir également arrêt CJCE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003).

65. En outre, le Tribunal a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TPI, arrêt Hiwatt, T39/01, 12 décembre 2002; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Rykiel, déjà cité).

66. Le droit invoqué est une marque communautaire, dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après « RMC »).

67. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel), la CJEU a expliqué plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté », la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour

apprécier l'existence d'un «usage sérieux dans la Communauté», il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

68. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

#### **Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant**

69. Parmi les pièces introduites par l'opposant, l'Office considérera seulement celles qui sont pertinentes pour la décision à prendre, à savoir les pièces ayant pour but de démontrer l'usage pour les *services de financement d'ordinateurs et d'équipements informatiques*. À cette fin, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- 1) Des copies de (résultats d') instructions de recherche sur Internet;
- 2) Information disponible sur le site web de l'opposant;
- 3) Communications de presse et autres articles et documents;
- 4) Exemples de l'usage dans et sur un *Product Line Brochure Sun ValuePlus* (en copie).

70. Les résultats de recherche avec Google® pour le terme "sun microsystems finance" (ci-dessus sous numéro 1) mentionnent à plusieurs reprises le troisième droit invoqué, mais souvent ce dernier est présenté (par exemple en mentionnant un numéro de téléphone directement à côté du nom) comme *business unit* de l'opposant (ou son prédécesseur), avec comme activité spécifique le leasing et le financement des produits et services de l'opposant. Certes, cet usage de la dénomination comme *business unit* n'exclut pas d'emblée l'usage comme marque pour certains services, mais ceci ne peut être apprécié qu'en connaissant les modalités de l'usage de cette dénomination (voir en ce sens CJUE, Céline, C-17/06, 11 septembre 2007). Les résultats de recherche ne donnent aucune information sur les modalités de l'usage, ni sur le lieu, l'importance, le temps ou la durée de cet usage.

71. Le fait que les informations présentes sur le site web (numéro 2 ci-dessus) proviennent de l'opposant lui-même, n'implique pas nécessairement qu'elles sont exclues comme moyens de preuve (TUE, Salvita, T-303/03, 7 juin 2005). Mais ce qui a été constaté dans le paragraphe précédent s'applique également à ces pièces : elles ne donnent aucune information sur les modalités de l'usage. Elles se limitent à la mention du nom et des services déjà cités. En outre, dans ces pièces le nom est également cité plusieurs fois comme nom de commerce, par exemple dans des indications comme « *Sun has chartered Sun Microsystems Finance [...]* » et « *Sun Microsystems Finance is introducing the Sun ValuePlus suite of products [...]* ».

72. Les mêmes remarques s'appliquent aux pièces mentionnées au point 3 ci-dessus. À titre d'illustration il faut remarquer que la simple citation sur Facebook® de « *I worked in the UK Sun Microsystems Finance Team* » n'a que très peu de force de persuasion pour démontrer l'usage réel de cette marque.

73. La brochure mentionnée au point 4 provient de l'opposant lui-même. Sur la couverture (présumée) figurent les (sous)titres Sun microsystems, Sun Microsystems Finance et Sun ValuePlus.

Dans la brochure, le droit Invoqué est présenté comme suit : « *Because we [i.e. Sun Microsystems Finance] are part of Sun Microsystems, [...]. Sun Microsystems Finance provides turn-key financing options as part of the total Sun solution* ». Dans l'en-tête Sun ValuePlus Financing on peut lire plus de détails sur ce financement. Bref, ces pièces ne donnent aucune information sur les modalités de l'usage du droit invoqué, ni sur le lieu, l'importance, le temps ou la durée de cet usage.

### *Conclusion*

74. L'opposant n'a pas démontré de manière convaincante qu'il a fait un réel usage du droit invoqué dans une période de cinq années précédant la publication du signe contesté et dans l'Union européenne pour les services *financement d'ordinateurs et d'équipements informatiques*. En vertu de la règle 1.17, alinéa 1, sous e, RE l'Office ne peut pas tenir compte de ces services en appréciant le risque de confusion. Par conséquent, la ressemblance entre ces signes ne doit pas être examinée.

### **A.3. Appréciation globale**

75. 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.

76. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans le cas d'espèce, il s'agit de produits et services qui peuvent être destinés tant à des utilisateurs professionnels qu'au consommateur moyen. Pour cette raison, on doit sortir du niveau d'attention le plus bas et le niveau d'attention moyen du public cible doit être considéré comme normal.

77. 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. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

78. 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, précité). Dans le cas d'espèce, le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif intrinsèque normal, vu qu'il n'a pas de signification en relation avec les produits et services revendiqués. L'opposant indique qu'il utilise ses marques depuis longtemps et de manière intensive (voir point 20). Dans le cas où il tenterait de démontrer que ses marques bénéficient d'une protection plus étendue, l'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation, puisqu'une protection plus étendue ne remplace pas le critère du risque de confusion : si les produits ou services ne sont pas similaires, il ne peut pas exister un risque de confusion.

79. Visuellement et conceptuellement, les marques et le signe contesté se ressemblent et également phonétiquement dans un certain degré. Les produits et services concernés sont pour une partie identiques, pour une partie similaires et pour une partie dissimilaires. Sur cette 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 ou similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

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

80. S'agissant de l'usage des marques dans la pratique, tel que rapporté par le défendeur (voir point 25), il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte dès lors que celles-ci ne comportent pas une limitation en ce sens (voir, en ce sens, TUE, M+M EURODATA, T-317/01, 30 juin 2004, et ARTHUR ET FELICIE T-346/04, 24 novembre 2005).

81. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'existence de différentes marques comportant l'élément « SUN » (voir point 30), il convient de rappeler qu'il n'est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. (TUE, LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). Dans le cas présent, aucune de ces conditions n'est remplie.

#### **C. Conclusion**

82. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits et services identiques et similaires.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

83. L'opposition numéro 2004287 est partiellement justifiée.

84. L'enregistrement accéléré Benelux portant le numéro 862001 est radié pour les produits et services suivants :

Classe 9 : tous les produits.

Classe 42 : tous les services.

85. L'enregistrement accéléré Benelux portant le numéro 862001 est maintenu pour les services suivants :

Classe 36 : tous les services.

86. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 RE.

La Haye, le 05 février 2015

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul