

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2007445
du 29 février 2016

Opposant: **SOLAR A/S**
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Danemark

Mandataire: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué: SOLAR (enregistrement Benelux 602913)


contre

Défendeur: **SOLAR BELGIUM SPRL**
Avenue De fré 269, Boîte 18
1180 Bruxelles
Belgique

Marque contestée:  (Dépôt Benelux 1238425)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 21 février 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative  pour des produits et services en classes 9, 11, 35 et 37. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1238425 et a été publié le 24 février 2012.

2. Le 27 avril 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 602913 de la marque verbale SOLAR, introduite le 20 juin 1996 pour des produits et services en classe 9, 11 et 35.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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. Le 7 mai 2012, 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. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 juillet 2012 et le 12 juillet 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 12 septembre 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 12 septembre 2012, l'opposant a introduit ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 19 octobre 2012, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 19 décembre 2012 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 15 décembre 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 19 décembre 2012, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

11. Le 18 décembre 2013, l'Office a demandé à l'opposant de donner son avis sur le pouvoir distinctif du droit invoqué et lui a octroyé un délai jusqu'au 18 février 2014 pour ce faire.

12. Le 19 février 2014, l'opposant a répondu à la requête de l'Office mais, cette réponse n'étant pas reçue dans le délai imparti, elle est réputée ne pas avoir été introduite, conformément à la règle 1.19, paragraphe 2 du règlement d'exécution (ci-après : « RE »).

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, 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

15. L'opposant considère les éléments figuratifs du signe contesté comme décoration et comme ayant une importance secondaire. Vu que le mot frappant SOLAR du signe postérieur est identique à la marque antérieure, il est question de ressemblance visuelle entre la marque et le signe, selon l'opposant.

16. Phonétiquement, les deux premières syllabes du signe étant identiques à la marque, l'opposant en conclut qu'il existe une ressemblance élevée sur ce plan.

17. Conceptuellement, le mot SOLAR pourrait pour un groupe limité et spécialisé de consommateurs être reconnu comme étant un adjectif espagnol. BELGIUM désigne en anglais la Belgique et sera interprété par le public comme un renvoi au pays d'origine, selon l'opposant. Mais il est d'opinion que les signes considérés dans leur ensemble n'ont pas de signification établie et que dès lors une comparaison conceptuelle n'est pas applicable.

18. Selon l'opposant, la plupart des produits en classe 11 sont identiques et les produits *panneaux photovoltaïques* en classe 9 et *capteurs solaires à conversion thermique* en classe 11 du signe contesté sont complémentaires, voire similaires aux produits du droit invoqué. Enfin, l'opposant estime que les services du signe contesté sont fortement similaires aux *services publicité et gestion des affaires commerciales* du droit invoqué.

19. En raison du risque de confusion constaté, l'opposant conclut que l'opposition doit être accueillie et que le dépôt contesté doit être refusé.

B. Réaction du défendeur

20. Selon le défendeur, la présente opposition est téméraire et vexatoire et n'a qu'un seul but, à savoir retarder le dépôt demandé. En effet, s'il fallait interdire toutes les marques reprenant le mot SOLAR, il faudrait en supprimer plusieurs centaines du registre Benelux de marques. Quant aux sites Internet, ils sont encore plus nombreux.

21. En outre, le défendeur remarque que l'opposant ne déploie que des activités régionales, ce qui ressort de son nom de domaine, qui se termine par les lettres « dk » et non « com ».

22. De plus, le défendeur estime qu'il n'y a pas de ressemblance entre les signes et dès lors, il n'existe aucun risque de confusion.

23. Pour toutes ces raisons, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'accepter le dépôt contesté.

III. DÉCISION

A.1. Risque de confusion

24. 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.

25. 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 ».

26. 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

27. 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).

28. 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).

29. 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).

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SOLAR	

31. Le droit invoqué est une marque purement verbale, se composant d'un mot de cinq lettres : SOLAR. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée des mots superposés SOLAR en lettres rouges et BELGIUM en lettres noires. Les deux dernières lettres de ce dernier mot couvrent partiellement la représentation très stylisée d'un soleil jaune.

32. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Dans le cas présent, l'image stylisée d'un soleil tout à la fin du signe contesté n'est pas de nature à dominer ce signe. De plus, cet élément figuratif sera perçu comme une évocation du mot précédent « SOLAR ».

33. 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 l'espèce, la dénomination BELGIUM (traduction anglaise de Belgique) renvoie manifestement à la provenance géographique des produits et services, ce qui est encore renforcé par les trois couleurs, qui sont celles du drapeau Belge.

34. 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). Dans l'espèce, le premier élément du signe contesté est tout à fait identique au droit invoqué.

Conclusion

35. La marque et le signe se ressemblent dans leur impression globale.

Comparaison des produits et services

36. 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, précité).

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

38. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Klasse 9 Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten. <i>Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; extincteurs.</i>	Classe 9 Panneaux photovoltaïques.
Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties. <i>Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.</i>	Classe 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage].
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij in- en verkoop. <i>Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau services d'intermédiation commerciale pour achat et vente.</i>	Classe 35 Services de vente au détail concernant les produits en classe 9 et 11.
	Classe 37 Installation, réparation et entretien des produits en classes 9 et 11.
<i>P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i>	

39. Les produits *panneaux photovoltaïques* du signe contesté sont des dispositifs technologiques énergétiques à base de capteurs solaires photovoltaïques et destinés à convertir le rayonnement solaire en énergie électrique (https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire). Afin de mettre cette électricité à disposition du consommateur, les panneaux sont branchés avec un régulateur, un onduleur et des batteries. En fait, les panneaux photovoltaïques font donc partie d'une installation électrique et pour cette raison, ils sont similaires aux *appareils et instruments électriques* du signe contesté.

Classe 11

40. Les produits *appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires* du signe contesté figurent explicitement dans la liste des produits du droit invoqué et sont donc identiques à ceux-ci.

41. Les produits *capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]* du signe contesté permettent de convertir le rayonnement solaire en chaleur, par exemple pour la production d'eau chaude sanitaire dans des bâtiments (voir <http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/qr/d/energie-renouvelable-difference-solaire-photovoltaïque-solaire-thermique-16/>). Ces produits ont donc le même but que les *appareils de chauffage, de distribution d'eau et installations sanitaires* du droit invoqué et sont dès lors similaires à ceux-ci.

Classe 35

42. En règle générale, les services diffèrent par leur nature des produits. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière d'utilisation est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits.

43. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont tellement liés que l'un ou l'autre des produits ou services 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 TUE, *The O STORE*, T-116/06, 24 septembre 2008).

44. Dans le cas présent, les services contre lesquels l'opposition est dirigée sont des services de vente au détail, à savoir de produits sur lesquels l'opposition est basée. Force est donc de constater que, en l'espèce, d'une part, le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail et les produits visés par la marque antérieure est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l'occasion de la vente desdits produits. Ainsi que la Cour l'a jugé au point 34 de l'arrêt *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (CJEU, 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.

45. 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 ou similaires 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. Il s'ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet, comme en l'espèce, des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque antérieure, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité.

46. Vue cette complémentarité et étant donné que ces produits et services sont généralement proposés dans les mêmes lieux, il existe donc un certain degré de similitude entre les produits et les services en cause.

Classe 37

47. Étant donné que les produits en classe 9 et 11 du signe contesté sont similaires à ceux du droit invoqué, les services *installation, réparation et entretien des produits en classes 9 et 11* le sont également. En effet, la livraison de ces produits va en règle générale de pair avec ces services. Le consommateur moyen sera normalement dans l'incapacité d'installer, de réparer ou d'entretenir lui-même les produits concernés.

Conclusion

48. Les produits et services du signe contesté sont identiques ou similaires à ceux du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

49. 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.

50. 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 présent, il s'agit d'appareils et d'installations qui ne seront pas des achats quotidiens pour le consommateur moyen et qui sont relativement coûteux. Pour ces produits, le niveau d'attention du consommateur sera donc plus élevé que la moyenne.

51. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

52. 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). Le droit invoqué est le mot anglais signifiant « solaire » et sera aisément compris par le consommateur Benelux dans ce sens, vu la grande ressemblance entre les mots français et néerlandais (« solair »). Ce mot est surtout utilisé fréquemment en référant à des sources d'énergie durable (voir Le Robert & Collins, Dictionnaire anglais-français : *solar battery, solar cell, solar collector, solar furnace, solar*

heating, solar panel, solar power(ed)). Le public est accoutumé à cette connotation et associera donc ce mot à l'énergie renouvelable en général. Par conséquent, le droit invoqué a un pouvoir distinctif très restreint pour des produits et services ayant trait à l'énergie solaire.

53. Dans ces circonstances, et en tenant compte du niveau d'attention du public concerné au regard des produits et services jugés identiques ou similaires, l'Office estime que ce public ne pourra pas croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

C. Conclusion

54. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion

IV. CONSÉQUENCE

55. L'opposition numéro 2007445 est rejetée.

56. Le dépôt Benelux 1238425 est enregistré pour tous les produits et services pour lesquels il a été demandé.

57. 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 joint à la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 29 février 2016

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Loes Burger