



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 30 avril 2009

N° 2001712

Opposant: **Käfer Club Letzebuerg a.s.b.l.**

B.P. 2770
1027 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Marque invoquée: KRABELLI (Marque notoirement connue selon l'opposant)

contre

Défendeur: **KRIER Jean-Marie**

Rue Principale 62
3770 Tetange
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire: **Jean-Jacques Schonckert**

Cabinet d'avocats
Rue Philippe II, 15
B.P. 640
2016 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Marque contestée: KRABELLI (enregistrement Benelux 822751)

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

1. Le 10 mai 2007, le défendeur a introduit le dépôt Benelux de la marque verbale KRABELLI pour des produits et services en classes 12, 35 et 41. Conformément à l'article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), il demanda de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été inscrit sous le numéro 822751 et publié le 11 mai 2007.

2. Le 25 juillet 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur la marque verbale KRABELLI, qui est, selon l'opposant une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour un journal et des rassemblements internationaux de voitures de la marque Volkswagen propulsées par un moteur à air refroidi.

3. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services de l'enregistrement contesté.

4. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous b, de la CBPI.

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après "l'Office") a adressé le 26 juillet 2007 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties.

7. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 27 septembre 2007. Le 2 octobre 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai courant jusqu'au 2 décembre 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

8. Le 30 novembre 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces destinés à étayer l'opposition et la marque notoire. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur par l'Office en date du 5 décembre 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y réagir.

9. Le défendeur a réagi le 4 février 2008. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 14 février 2008.

10. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

12. L'opposant introduit une opposition, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous b CBPI: risque de confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

A. Arguments de l'opposant

13. L'opposant relève qu'il est titulaire de la marque verbale KRABELLI en vertu de l'usage qu'il en a fait depuis 1994. En effet, dès l'année 1994, le mot KRABELLI a été utilisé comme titre d'un journal officiel du Käfer Club Letzebuerg. Ce journal est distribué aux membres du club, ainsi qu'à un nombre limité de personnes non membres, tels que des sponsors et d'autres associations opérant dans le domaine des automobiles historiques. En 1998, le terme KRABELLI a également été utilisé pour désigner des rassemblement internationaux de voitures de la marque Volkswagen propulsées par un moteur à air refroidi. Depuis leur lancement, ces rassemblements ont été organisés 4 fois et attirent – selon l'opposant – chaque fois des centaines de participants et visiteurs, étrangers ou non. Depuis 2004, l'opposant exploite un site Internet dont l'adresse est krabelli.lu.

14. Selon l'opposant, ce n'est que par l'usage prolongé et intensif de la marque par ses soins, que ce terme a acquis une consécration. Au vu de ce qui précède, l'opposant estime que la renommée est établie. Il développe que, sur le plan territorial, la marque jouit d'une renommée au Luxembourg et dans ses pays voisins.

15. L'opposant soutient que les signes en cause sont identiques, ou pour le moins ressemblants. Selon lui, la ressemblance est auditive et intellectuelle. Le terme n'est pas banal, mais distinctif, car il trouve son origine dans le mot luxembourgeois « KRABELLEN » qui désigne l'action de déplacement des coccinelles et autres insectes. Les produits et services sont également identiques, voire similaires.

16. Il s'ensuit, selon l'opposant, que l'usage de la marque postérieure se fait sans juste motif et est de nature à tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

17. En conclusion, l'opposant estime l'opposition fondée.

B. Réaction du défendeur

18. Dans sa réaction, le défendeur souligne qu'il est membre fondateur de l'a.s.b.l. Käfer Club, fondée en 1988, et qu'il était également membre de son comité durant différentes périodes.

19. Le défendeur estime que l'opposant a introduit la procédure d'opposition sans avoir la personnalité juridique pour ce faire; même à supposer qu'il soit le signataire de l'acte, il n'était pas dûment habilité à le faire. Dès lors, le défendeur estime que l'opposition est irrecevable.

20. De plus, le défendeur conteste le fait que l'opposant est le titulaire de la marque verbale KRABELLI. L'origine de la marque remonte selon lui à 1982, quand il a commencé à collectionner des voitures VW Käfer. Il baptisa son premier modèle de Coccinelle « KRABELLI ». A cet égard, le défendeur soumet des attestations testimoniales et un article de presse.

21. Au moment où l'opposant a commencé à développer des activités, c'est le défendeur qui a proposé d'utiliser le nom « KRABELLI ». Selon le défendeur, il était déjà à cette époque notoirement connu en tant qu'auteur intellectuel et utilisateur de ce nom. Il a uniquement accordé à l'opposant l'autorisation d'utiliser le nom de façon ponctuelle et pour des manifestations déterminées. Ce n'a jamais été son intention de céder ses droits sur ce nom en dehors de cette utilisation ponctuelle. Le défendeur estime donc que l'opposant utilise la marque au mépris de ses droits.

22. Le défendeur souligne que lui est titulaire du nom de domaine « krabelli.com ».

23. Selon le défendeur, la notoriété à laquelle fait allusion la partie opposante a seulement été rendue possible suite à son autorisation préalable et, s'il y a eu un usage prolongé et intensif, c'était avec son autorisation.

24. Le défendeur remarque encore que c'est lui qui a informé l'opposant qu'il avait procédé à l'enregistrement de sa marque auprès de l'OBPI et que ce n'est que suite à cette intervention que l'opposant s'est soudainement réveillé.

25. Le défendeur conclut que l'opposant ne dispose d'aucun droit sur la marque KRABELLI et demande que son enregistrement soit confirmé.

III. DECISION

A. Marque notoirement connue

En général

26. Selon l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous b CBPI, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris peut introduire auprès de l'Office une opposition contre une marque qui est susceptible de créer une confusion avec cette marque.

27. Il est utile de rappeler ici que les conditions exigées pour admettre le caractère notoire d'une marque sont élevées. Dans ses conclusions en date du 26 novembre 1998 relatives à l'affaire Chevy (C-375/97), l'avocat général Jacobs a rappelé que: « *la protection des marques notoirement connues, au titre de la Convention de Paris et de l'accord TRIPs, est un type exceptionnel de protection qui est même accordée à des marques non enregistrées. Il ne serait dès lors pas surprenant que la condition voulant que la marque soit notoirement connue place la barre relativement haut pour faire bénéficier la marque d'une telle protection exceptionnelle* ».

28. Se référant aux directives d'interprétation de l'article 6 bis, adoptée par l'assemblée de l'Union de Paris et l'assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Tribunal de Première Instance a stipulé dans l'affaire BOOMERANG que pour déterminer si une marque est notoire au sens de la Convention de Paris, l'autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des

produits ou des services auxquels la marque s'applique; la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes; la valeur associée à la marque (voir TPI, Boomerang, T-420/03, 17 juin 2008).

Appréciation du cas précis

29. En l'espèce, et afin d'établir l'existence de sa marque antérieure notoirement connue au Benelux, l'opposant a introduit devant l'Office les éléments suivants :

- Un courrier de dns.lu du 9 août 2007 confirmant l'enregistrement du nom de domaine krabbeli.lu ;
- Des copies de la première page du journal « De Krabbeli » du Käferclub Lëtzebuerg a.s.b.l. des années 1994 jusqu'au 2007 ;
- Un calendrier mensuel « KRABBELI 2007 » ;
- Un poster relatif au « 4. international meeting for aircooled VW's » comportant le titre « KRABBELI 2007 » ;
- Une brochure « KRABBELI 2004 » relative au « 3. internationale rendez-vous fir Käfer an aner loftgekilte Vollëksween » ;
- Une brochure « KRABBELI 2001 » relative au « 2. internationale rendez-vous fir Käfer an aner loftgekilte Vollëksween » ;
- Une brochure « KRABBELI 1998 » relative au « 1. internationale rendez-vous fir Käfer an aner loftgekilte Vollëksween ».

30. Dans la brochure de 2004, il est mentionné que le club compte 190 membres et que lors des deux premières réunions en 1998 et 2001, plus de 500 voitures ont été présentes, ainsi que plus de 4000 visiteurs.

Conclusion

31. Comme mentionné ci-dessus, l'article 2.14 CBPI prévoit que le *titulaire* d'une marque notoire peut introduire une opposition. Toutefois, sur base des éléments du dossier il ne ressort pas clairement que l'opposant soit le titulaire de la marque invoquée. Ceci est en fait explicitement contesté par le défendeur.

32. Bien que les documents introduits établissent que la marque en cause ait été utilisée, ils ne contiennent que très peu d'information relative au degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque par une très grande partie du secteur concerné du public ou à tout autre élément dont il pourrait être déduit que la marque en cause soit notoirement connue au Benelux ou sur une partie substantielle du territoire Benelux (voir aussi OBPI, opposition EYSINK, no. 2000632).

B. Conclusion

33. Vu que l'opposant n'a pas ou pas suffisamment démontré que le droit invoqué est une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, il n'y a pas lieu de revenir sur la

question de savoir si l'opposant est le titulaire de la marque invoquée, ni sur l'argument de la personnalité juridique ou du pouvoir de signature (voir 19), ni sur l'éventuel risque de confusion.

IV. CONSEQUENCE

34. L'opposition est injustifiée.

Pour ces motifs, l'Office décide que

35. L'opposition portant le numéro 2001712 est non fondée.

36. L'enregistrement de la marque Benelux portant le numéro 822751 est maintenu.

37. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 30 avril 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne