



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005456

du 4 août 2011

- Opposant :** **LUXCLOUD S.A.**
2, rue Léon Laval
3372 Leudelange
Grand-Duché de Luxembourg
- Mandataire :** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Grand-Duché de Luxembourg
- Droit invoqué :** Marque notoire (art. 6bis de la Convention de Paris)
LUXCLOUD
- contre*
- Défendeur :** **Entreprise des Postes et Télécommunications, Entreprise publique représentée par son Comité de Direction, actuellement en fonctions, établissement de droit public**
Avenue Monterey 8 a
2020 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
- Mandataire :** **DENNEMEYER & ASSOCIATES SA**
Rue des Bruyères 55
1274 Howald
Grand-Duché de Luxembourg
- Marque contestée :** Dépôt Benelux 1201774
LuxCloud

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 21 avril 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « LuxCloud » pour distinguer des produits et services en classes 9, 35 et 38. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1201774 et a été publiée le 10 mai 2010.
2. Le 28 juillet 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur l'existence d'une marque verbale notoirement connue et non enregistrée « LUXCLOUD » (art. 6bis de la Convention de Paris).
3. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté.
4. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous b, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).
5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable. Le 2 août 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.
7. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 octobre 2010. Le 6 octobre 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 6 décembre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.
8. Le 6 décembre 2010, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Etant donné que ceux-ci n'ont été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé à l'opposant par courrier du 14 décembre 2010 un second exemplaire desdits arguments et pièces, à déposer pour le 14 février 2011 au plus tard. Ce second exemplaire a été réceptionné par l'Office le 20 décembre 2010. Le 22 décembre 2010, l'Office a transmis au défendeur un des deux exemplaires des arguments et pièces de l'opposant, un délai jusqu'au 22 février 2011 étant imparti au défendeur pour y répondre.
9. Le 21 février 2011, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Cette réaction a été adressée à l'opposant le 8 mars 2011.
10. Chaque partie a introduit ses observations et pièces dans les délais impartis 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 a introduit une opposition, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 fournit un dossier de pièces attestant de la prétendue notoriété du droit invoqué. Cette notoriété serait issue de la reconnaissance par les consommateurs des produits et services fournis par l'opposant.

14. Sur base de ces pièces, l'opposant considère que le dépôt contesté est susceptible de créer une confusion avec le droit invoqué. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe au motif que ce dernier violerait les droits antérieurs de l'opposant sur le terme « LUXCLOUD ».

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur conteste le prétendu caractère notoirement connu du droit invoqué. A cet égard, il considère que les pièces fournies se rapportent à la dénomination sociale « LUXCLOUD S.A. » et au nom commercial « LUXCLOUD » mais nullement à la marque « LUXCLOUD ». Aucune des factures ne mentionnerait l'existence d'un quelconque produit ou service commercialisé sous la marque « LUXCLOUD ».

16. Ensuite, l'opposant relève que les preuves les plus anciennes datent du mois de mai 2010 et qu'elles sont donc postérieures à la date de dépôt du dépôt contesté. Si toutefois, ces pièces devaient être prises en compte par l'Office, l'opposant estime qu'un usage pendant quelques mois est insuffisant pour prouver l'acquisition d'une notoriété au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

17. Le défendeur conclut que les pièces fournies par l'opposant ne sont pas probantes et demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A. Marque notoirement connue

Principe général

18. 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.

19. L'Office rappelle que les conditions exigées pour admettre le caractère notoire d'une marque sont élevées. Dans ses conclusions du 26 novembre 1998 relatives à l'affaire Chevy (CJUE, arrêt Chevy, C-375/97, 14 septembre 1999), l'avocat général Jacobs a rappelé que : « /a

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 ».

20. Se référant aux directives d'interprétation de l'article 6bis, 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 l'Union européenne a stipulé dans l'arrêt 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 TUE, arrêt Boomerang, T-420/03, 17 juin 2008).

Appréciation en l'espèce

21. En l'espèce, et afin d'établir l'existence du caractère notoirement connu au Benelux du droit invoqué, l'opposant a produit devant l'Office les pièces suivantes :

1. Une lettre de remerciement envoyée au Service étatique de Communication et des Médias datée du 10 mai 2010 ;
2. Un article publié sur le site Internet www.itone.lu daté du 4 mai 2010 retraçant l'historique de la société LUXCLOUD SA et expliquant la stratégie de ses fondateurs ;
3. Un article publié sur le site Internet www.paperjam.lu daté du 5 mai 2010 relatif à la création de la société LUXCLOUD S.A. ;
4. Une copie d'un article publié dans le magazine IT Nation 2.0 des mois de juin/juillet 2010 relatif aux activités de la société LUXCLOUD S.A. ;
5. Communiqué du Ministre François Biltgen publié sur le site Internet www.gouvernement.lu ;
6. Extrait du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois relatif à la constitution de la société LUXCLOUD S.A. ;
7. Présentation du projet « LuxCloud » datée du mois de mars 2010 à Leudelange ;
8. Présentation du projet « LuxCloud » datée du 14 mai 2010 ;
9. Liste de résultats relative à une recherche effectuée sur le moteur de recherche www.google.com sur base du mot clé « Luxcloud » ;
10. Factures relatives à l'activité développée par la société LUXCLOUD S.A.

22. L'Office constate que les factures fournies (pièce 10) sont en réalité des factures établies par des prestataires de services ayant prodigués des services pour le compte de la société LUXCLOUD S.A. et qui attestent donc que la société LUXCLOUD S.A. a commandé certains produits et services

auprès d'entreprises tierces. L'opposant ne fournit toutefois aucune facture démontrant que LUXCLOUD S.A. aurait fourni des services à des clients potentiels.

23. Les articles publiés sur différents sites Internet et dans le magazine IT Nation 2.0. (pièces 2, 3 et 4) ainsi que les présentations *powerpoint* du projet (pièces 7 et 8) attestent uniquement de la constitution d'une société (pièce 6) désireuse de mettre en place un projet, soutenu par le gouvernement luxembourgeois (pièce 5), dans le domaine des nouvelles technologies et les technologies de communication (ICT). Ces articles n'attestent toutefois pas du développement effectif du projet, ni de l'existence de produits ou services commercialisés sous la marque « LUXCLOUD ». Dès lors, il ne peut être prétendu que l'opposant jouirait de droits sur la marque « LUXCLOUD », non enregistrée, en tant que cette dernière posséderait un caractère notoirement connu.

24. L'Office, suivant le défendeur, constate, plus généralement, qu'aucune pièce ne démontre un usage effectif du terme « LUXCLOUD » pour désigner des produits et services. Or le simple fait de communiquer l'existence d'un projet, fût-il ambitieux, ne suffit pas à démontrer le caractère prétendu notoire d'une marque.

Conclusion

25. En conclusion, il ne ressort nullement des pièces fournies par l'opposant, dont les plus anciennes datent seulement du mois de février 2010, qu'une quelconque activité ait été effectivement développée et que des produits ou services auraient été mis sur le marché et vendus à des clients potentiels, sous la marque verbale « LUXCLOUD ». De plus, aucune des pièces fournies ne donne 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 en ce sens : OBPI, opposition EYSINK, no. 2000632).

26. Dans son argumentation, l'opposant mentionne également qu'il fournit à titre de pièce une copie de documents attestant de l'existence de la marque française numéro 10/3755615. Ce document ne se retrouve toutefois pas dans les pièces déposées auprès de l'Office. En tout état de cause, l'éventuel dépôt d'une marque française ne peut, en tant que tel, servir à démontrer le prétendu caractère notoire de la marque « LUXCLOUD » au Benelux.

B. Conclusion

27. Les pièces fournies par l'opposant sont manifestement insuffisantes pour démontrer le prétendu caractère notoirement connu de la marque « LUXCLOUD » au Benelux, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

28. Par conséquent, il ne saurait être question de risque de confusion au sens de l'article 2.14, sous b, CBPI.

IV. CONSÉQUENCE

29. L'opposition numéro 2005456 n'est pas justifiée.

30. Le dépôt Benelux portant le numéro 1201774 est enregistré au Benelux.

31. 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 4 août 2011

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Françoise Dufrasne