

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2008283**

**du 4 septembre 2018**

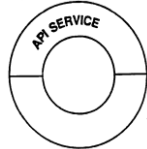
**Opposant :** **American Petroleum Institute**

1220 L Street N.W.  
Washington DC 20005  
États-Unis d'Amérique

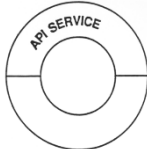
**Mandataire :** **De Brauw Blackstone Westbroek N.V.**

Claude Debussylaan 80  
1082 MD Amsterdam  
Pays-Bas

**Droit invoqué 1 :** **Enregistrement de l'Union européenne 175745**



**Droit invoqué 2 :** **Enregistrement Benelux 546345**



**Droit invoqué 3 :** **Enregistrement de l'Union européenne 174151**



**Droit invoqué 4 :** **Marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris**  
API

*contre*

**Défendeur :** **DOYEN AUTO, SA**

Parc Industriel (Zone C), Rue Charles Richet 1  
7180 Seneffe  
Belgique

**Mandataire :**

**KOB**

Pres. Kennedypark 31c

8500 Courtrai

Belgique

**Marque contestée :**

**Dépôt Benelux 1256127**



**I. FAITS ET PROCEDURE**


**A. Faits**

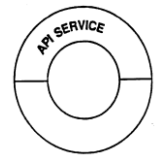
1. Le 12 octobre 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative

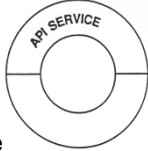


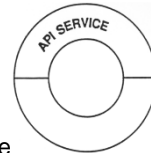
pour distinguer des produits et services en classes 4, 7, 9, 12, 35 et 41. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1256127 et a été publié le 22 octobre 2012.


2. Le 31 décembre 2012, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de l'Union européenne 175745 de la marque collective semi-figurative  , déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996 et enregistrée le 29 mai 2002 pour des produits et services en classes 4, 16 et 42 ;



- Enregistrement Benelux 546345 de la marque collective semi-figurative  , déposée le 28 février 1994 pour des produits en classe 4 ;



- Enregistrement de l'Union européenne 174151 de la marque semi-figurative  , déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996 et enregistrée le 10 novembre 1999 pour des produits et services en classes 1, 6, 7, 9, 11, 16, 17, et 42 ;
- La marque verbale API, selon l'opposant une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.



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

4. L'opposition est introduite contre une partie des 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 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 en date du 3 janvier 2013. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. L'opposant a fourni des pièces établissant la notoriété de la marque notoirement connue et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. A la requête des parties, la procédure était suspendue. 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 11 février 2014.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b 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 et risque de confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

### **A. Arguments de l'opposant**

9. L'opposant explique que l'American Petroleum Institute (API) est la plus grande association regroupant des professionnels américains de l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Elle représente des sociétés impliquées dans la production, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz et/ou d'autres aspects de l'industrie du pétrole et du gaz aux Etats-Unis d'Amérique. La société API a été créée officiellement en 1919 et a pour fonctions, entre autres, la défense des intérêts et les négociations avec des organismes gouvernementaux, des instances juridiques et réglementaires, la recherche sur les effets économiques, toxicologiques et environnementaux, l'élaboration et la certification de normes industrielles et les activités de formation.

10. En tant que l'un des organismes de normalisation leaders dans l'industrie pétrolière, API élabore, selon ses dires, des normes qui sont reconnues et utilisées dans le monde entier dans l'industrie du pétrole et du gaz. Selon l'opposant, API propose également des matériels de formation pour aider les personnes travaillant dans le secteur du pétrole et du gaz à répondre aux exigences réglementaires et aux normes industrielles. API distribue plus de 300.000 publications chaque année, déclare l'opposant.

11. La présente opposition s'appuie sur trois enregistrements de marques semi-figuratives et la marque verbale non enregistrée API qui est utilisée depuis 1919 pour les produits et services pour lesquels les autres droits invoqués ont été enregistrés. Selon l'opposant, les droits invoqués sont des marques mondialement très reconnaissables et par conséquent notoirement connues, y compris au Benelux. Pour étayer ces déclarations, l'opposant joint des exemples de couvertures de publications vendues à l'échelle mondiale, des exemples de matériels promotionnels utilisés à des salons professionnels et/ou de conférences en Europe et des exemples de formulaires d'inscription à des cours d'enseignement proposés en Europe.

12. L'opposant déclare donc avoir énormément investi dans la promotion et la réputation de ses marques. A cet effet, il s'est bâti une solide réputation dans l'industrie du pétrole et du gaz et doit, selon lui, certainement être considéré comme notoirement connu par le public concerné.

13. En outre, selon l'opposant, la réputation des marques API est prouvée par le fait qu'un grand nombre de sociétés en Europe qui sont actives dans l'industrie du pétrole et du gaz, ont une licence d'utilisation pour et/ou sont autorisées à utiliser les marques API. De plus, l'opposant explique que les marques API sont souvent trouvées sur des huiles pour moteurs provenant de producteurs certifiés en Europe.

14. Par ailleurs, des professionnels originaires de toutes les régions du monde (y compris du Benelux) sont formés par l'opposant pour devenir des inspecteurs certifiés connaissant à fond les codes d'inspection et les normes du secteur. Nombre de ces professionnels européens assistent à des séminaires éducatifs sponsorisés par l'opposant. En effet, selon l'opposant, tout professionnel ou société travaillant dans l'industrie du pétrole ou du gaz doit connaître ou du moins reconnaître immédiatement les marques API qui sont une référence aux normes figurant sur la plupart des produits liés au pétrole.

15. L'opposant signale qu'il est généralement admis que le consommateur attache une plus grande importance à la première partie d'une marque. Les droits invoqués ainsi que le signe contesté seront dès lors désignés par « API ». En d'autres termes, le public concerné les prononcera de manière identique.

16. Les éléments figuratifs dans les droits invoqués, tout comme dans le signe contesté, ne sont pas spécifiques ou originaux au point de détourner l'attention du public concerné de la partie la plus distinctive, à savoir le mot API. En outre, les éléments « service » dans les droits invoqués et « Auto Parts International » dans le signe contesté peuvent être considérés comme des éléments descriptifs pour les produits et services concernés. Par conséquent, davantage de poids devrait être donné à l'élément le plus distinctif API. L'opposant en conclut que les signes se ressemblent extrêmement sur le plan visuel.

17. Sur le plan conceptuel, les lettres ou le mot API ne véhiculent pas une quelconque signification immédiate, claire et sans ambiguïté pour le public concerné. Par conséquent, les signes sont dépourvus de toute signification, en conséquence de quoi une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, selon l'opposant.

18. L'opposant constate que les produits figurant dans la classe 4 sont identiques. Les produits du signe contesté en classe 7 sont en partie identiques, en partie similaires et en partie complémentaires aux produits des droits invoqués. L'opposant estime que les produits en classe 9 contre lesquels l'opposition est dirigée sont extrêmement similaires aux produits figurant dans la classe 16 des droits invoqués. Selon l'opposant, les produits du signe contesté en classe 12 sont similaires ou complémentaires aux produits en classes 4 et 7 des droits invoqués.

19. L'opposant fait observer que les services contestés en classe 35 entraînent fondamentalement la vente en gros ou en détail d'huiles de moteurs, de véhicules et de pièces détachées de moteur et véhicules, produits identiques à ceux des droits invoqués. Il en conclut que ces produits et services sont étroitement liés et, de ce fait, similaires.

20. L'opposant estime que le service contesté en classe 41 est extrêmement similaire aux produits compris dans la classe 16 des droits invoqués.

21. L'opposant fait observer que si les produits et services du signe contesté sont supposés provenir de lui, la confusion qui en résultera sera très dommageable pour lui. En effet, l'opposant n'est pas en mesure de garantir que lesdits produits et services possèdent le même degré élevé de qualité ou la certification requise.

22. Même si l'Office jugeait que les produits et services du signe contesté ne sont pas similaires à ceux des droits invoqués, l'opposition devrait malgré tout être accueillie. En effet, il s'agit de marques notoirement connues et enregistrées, le public concerné associera le signe contesté avec les marques notoirement connues et les intérêts du titulaire sont susceptibles d'être lésés. L'opposant fait référence à la Convention de Paris et à l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au Commerce.

23. Au vu des éléments exposés ci-dessus, l'opposant demande à l'Office de rejeter le signe contesté pour tous les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée.

24. A la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage des droits invoqués.

## **B. Réaction du défendeur**

25. Le défendeur a en premier lieu demandé des preuves d'usage des droits invoqués.

26. En ce qui concerne les preuves d'usage introduites par l'opposant, le défendeur relève qu'aucune de ces pièces n'a été traduite dans la langue de la procédure, en manière telle que le défendeur ne peut en vérifier ni

comprendre la portée. Selon le défendeur, les preuves soumises par l'opposant doivent donc être déclarées irrecevables. Il est par ailleurs étonnant de soutenir l'usage ou la renommée au Benelux d'une marque qui n'apparaît dans aucune documentation rédigée en langue française ou néerlandaise, selon le défendeur.

27. Même à considérer que les pièces soumises par l'opposant puissent constituer des preuves d'usage valables, il convient de constater qu'en tout état de cause, l'usage sérieux des droits invoqués n'est pas démontré au Benelux ni au sein de l'Union européenne.

28. Selon le défendeur, l'opposant ne démontre pas non plus l'usage en tant que marque verbale, qui serait notoirement connue, pour les produits et services invoqués dans le Benelux.

29. Le défendeur fait observer que le public pertinent est constitué de spécialistes et que dès lors son niveau d'attention sera nécessairement plus élevé. Dans le cas des droits invoqués, le public concerné est constitué des sociétés et professionnels du secteur pétrolier et gazier. Le défendeur, par contre, s'adresse à des grossistes et garagistes en contact direct avec le consommateur final. Le défendeur en conclut que le consommateur de ces produits et services est différent.

30. Selon le défendeur, la comparaison des seuls éléments verbaux API opérée par l'opposant est erronée et contraire à la jurisprudence en ce qu'elle ne prend pas en considération l'ensemble des éléments visuels et phonétiques inhérents à chacune des marques invoquées.

31. Les représentations graphiques adoptées dans le signe contesté étant particulièrement spécifiques et originales, elles suffisent à elles-mêmes à distinguer les signes en question. En outre, le défendeur fait observer que les éléments verbaux des signes ne présentent qu'une similitude limitée, seulement résidant dans les lettres API. Il en conclut que les marques en présence ne sont pas similaires d'un point de vue visuel.

32. Phonétiquement, le rythme des signes est totalement différent et seule la prononciation des trois premières lettres API est commune. Le défendeur souligne en outre que le consommateur ne prononcera pas nécessairement les lettres API dans le signe contesté dans la mesure où il s'agit de l'acronyme évident de l'expression « Auto Parts International ».

33. Conceptuellement, il convient de constater que le signe contesté véhicule une signification claire, à l'inverse des droits invoqués et qu'il n'y a donc pas de similitude entre les signes sur ce point.

34. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur relève que l'opposant n'a pas apporté de preuves d'usage valables suffisantes et que dès lors aucune protection ne peut être revendiquée quant à ces produits et services. En outre, selon le défendeur, la plupart des produits et services en présence ne présentent aucune similitude et encore moins d'identité.

35. Selon le défendeur, il est évident que la présente opposition doit être rejetée dans son entièreté au stade de l'examen des preuves d'usage et de la notoriété des droits invoqués, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le risque de confusion. En outre, les signes et les produits et services ne sont pas suffisamment similaires pour créer un risque de confusion entre eux dans l'esprit du consommateur pertinent. Par conséquent il demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son entièreté.

### **III. DÉCISION**

#### **A.1. Preuves d'usage et marque notoirement connue**

36. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 RE, la marque doit faire l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux

pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

37. Étant donné que les droits invoqués ont été inscrits plus de cinq années avant la publication du signe contesté la demande concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée.

38. Le signe contesté a été publié le 12 octobre 2012. La période d'usage pertinente court donc du 12 octobre 2007 au 12 octobre 2012.

39. Conformément à la règle 1.29, alinéa 2 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.

40. Les droits invoqués ont été enregistrés pour les produits et services suivants :

*Droit invoqué 1 (marque de l'Union européenne 175745) :*

Classe 4 Lubrifiants et combustibles.

Classe 16 Produits de l'imprimerie, y compris papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) et publications à caractère technique.

Classe 42 Services de certification et d'analyses, y compris certification et analyse d'huiles pour véhicules à moteur.

*Droit invoqué 2 (marque Benelux 546345) :*

Classe 4 Huile à moteurs pour véhicules automobiles.

*Droit invoqué 3 (marque de l'Union européenne 174151) :*

Classe 1 Produits chimiques, y compris boues pour faciliter le forage et fluides et ciments pour puits.

Classe 6 Produits métalliques, y compris tuyaux et canalisations; oléoducs; valves; réservoirs; assiettes; chaînes et câbles.

Classe 7 Machines, y compris appareils et équipements d'exploration, forage, production et transport de gaz et pétrole; grues; séparateurs de fluides; pompes; et compresseurs.

Classe 9 Appareils électriques et scientifiques, y compris appareils de contrôle, de mesurage et d'inspection en matière d'exploration, forage, production et transport de gaz et pétrole.

Classe 11 Appareils de contrôle de l'environnement, y compris appareils et équipements d'exploration, forage, production et transport de gaz et pétrole dans le domaine du contrôle de l'environnement.

Classe 16 Produits de l'imprimerie, y compris papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement, et publications techniques (à l'exception des appareils).

Classe 17 Produits en caoutchouc, y compris tubes non métalliques et réservoirs de stockage.

Classe 42 Services d'association, à savoir promotion des intérêts, développement général et amélioration de l'industrie pétrolière américaine, développement de standards; encourageant le développement et la diffusion de la technologie pétrolière; diffusion d'informations concernant la législation et d'informations concernant l'industrie pétrolière et d'intérêts pour l'industrie pétrolière; parutions devant les organes privés et gouvernementaux; et encourageant le commerce étranger et entre Etats des produits de l'industrie pétrolière américaine; services informatiques, à savoir, mise à disposition de temps d'accès à des bases de données informatiques dans les domaines des industries pétrolières, pétrochimiques et énergétique; services de certification et d'essais, y compris certification et

essais d'huiles de moteurs pour véhicules à moteurs, et produits, matériel et équipements d'exploration, forage, production et transport de pétrole et gaz.

*Droit invoqué 4 (marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris) :*

Tous les produits et services pour lesquels les droits invoqués précités ont été enregistrés.

41. L'opposition est basée sur tous les produits et services des droits invoqués. L'usage sérieux des droits invoqués enregistrés et la notoriété de la marque notoirement connue non enregistrée doivent donc être prouvés pour tous ces produits et services.

42. En étayant l'opposition avec des arguments, l'opposant a produit des pièces en support de la renommée des droits invoqués enregistrés et du caractère notoirement connu de la quatrième marque invoquée, ci-dessous indiquées par 1 à 8. En réponse à la demande de preuves d'usage, il fait référence à ces pièces et il fournit des documents supplémentaires (pièces 9 à 11 ci-dessous).

#### **Pièces introduites**

- 1) Exemples de couvertures de publications imprimées provenant d'API, qui sont vendues à l'échelle mondiale ;
- 2) Exemples de matériels publicitaires et de marketing provenant d'API et utilisés à l'occasion de la Conférence Valveworld à Düsseldorf (y compris de l'information sur cette conférence), Allemagne en 2010 et 2012 et à l'occasion de la Conférence Offshore Europe à Aberdeen, Ecosse en 2011, ;
- 3) Exemples de formulaires d'inscription aux cours d'enseignement d'API proposés à Aberdeen, Écosse les 14-15 mai 2012 ;
- 4) Deux listes de sociétés qui ont une licence d'utilisation ou qui sont autorisées à utiliser les marques API, une liste de producteurs européens d'huiles pour moteur qui sont licenciés pour utiliser ces marques et exemples de sites Internet de fabricants européens d'équipement pétrolier, qui sont licenciés pour utiliser ces marques ;
- 5) Exemples de matériels promotionnels et photographies des marques API figurant sur des huiles pour moteur provenant de producteurs certifiés en Espagne, au Royaume-Uni, en Grèce, au Portugal et aux Pays-Bas et un exemple de dépliant d'information sur le Système de Délivrance de Licences et de Certification des Huiles pour Moteur d'API ;
- 6) Exemples de copies de certificats délivrés à des participants aux Programmes de Certification Individuelle pour affichage public, accompagnées d'une liste de participants belges et néerlandais à ces programmes ;
- 7) Exemples de publications sur les Programmes de Certification Individuelle d'API et autres exemples de matériels promotionnels sur ces programmes, qui sont distribués à l'échelle mondiale ;
- 8) Exemples de matériels promotionnels et de conception de stands qui ont été utilisés à des salons professionnels et/ou lors de conférences en Europe, comme les Valve World Conférences à Maastricht aux Pays-Bas (2008) et à Düsseldorf en Allemagne (2012), les Offshore Europe Conférences à Aberdeen au Royaume-Uni (2011 et 2013) et lors du Diesel Emissions Conférence Europe à Bruxelles en Belgique (2009) ;



- 9) Exemples de factures.
- 10) Une liste d'environ 150 entreprises européennes qui ont acheté des publications sur différents programmes de certification d'API en 2013 ;
- 11) Une liste des bureaux de représentation d'API partout dans le monde, y compris en Europe, pour répondre aux questions se rapportant à ses programmes de certification.


#### **Appréciation des pièces en support de l'usage sérieux**



43. L'Office rappelle que le premier et le deuxième droits invoqués sont, selon les registres, des marques collectives. A cet égard, il faut signaler que « peuvent constituer des marques collectives de l'Union européenne les marques de l'Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises » (article 74, alinéa 1 Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : « le Règlement »). En ce qui concerne la marque collective invoquée enregistrée au Benelux, l'article 2.34, alinéa 2, CBPI stipule: « Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d'une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement ». Le troisième droit invoqué est une marque individuelle de l'Union européenne.

44. Selon ses propres déclarations, l'opposant publie des articles, distribue des informations sur ses activités et/ou vend des matériels à des fins pédagogiques et/ou promotionnelles à grande échelle sous le nom API depuis 1919, par conséquent depuis plus de 90 ans. Pour étayer ces déclarations, l'opposant joint des exemples de couvertures de publications imprimées qui sont, selon lui, vendues à l'échelle mondiale (pièce 1). Il s'agit de cinq exemples, datant de 2005 et 2006, c'est-à-dire en dehors de la période pertinente.

45. Le fait que certaines pièces tombent en dehors de la période pertinente ne signifie pas nécessairement qu'elles ne peuvent pas être prises en compte. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou) postérieures à cette période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens, CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004, ECLI:EU:C:2004:50).

46. Or, dans le cas d'espèce, les couvertures ne mentionnent que les titres de ces publications (*Pressure Vessel Inspection Code : In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration ; Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment ; Field Inspection of New Casing, Tubing and Plain-end Drill Pipe ; Considerations for electric sensors to monitor free water and/or particulate matter in aviation fuel ; Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 22 – Testing Protocol*). Ces pièces ne comprennent donc aucune indication sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage, ni sur les produits et services concernés.

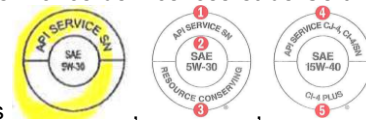
47. Les exemples de matériels publicitaires des conférences (pièce 2) tombent dans la période pertinente (2010 et 2012). Ils contiennent les programmes de ces conférences et comprennent le signe  sous la rubrique *supported by* ou *the supporters*. Les documents comprennent également deux photos de stands de l'opposant sur ces expositions avec le même logo et en dessous la dénomination de l'opposant, *American Petroleum Institute*, mais ils n'offrent aucune information concernant les produits et/ou services fournis par

l'opposant. En outre, les pièces montrent les signes  *American Petroleum Institute* et  mais ils ne comprennent aucune indication sur la durée, l'importance ou la nature de l'usage, ni sur les produits et services concernés.

48. Les exemples de formulaires d'inscription aux cours d'enseignement d'API proposés à Aberdeen (pièce 3) ne donnent aucune information concernant l'usage sérieux des droits invoqués. En outre, ces derniers ne visent pas les services de cours d'enseignement.

49. Les listes de sociétés qui ont une licence d'utilisation ou qui sont autorisées à utiliser les droits invoqués (pièce 4) ne donnent aucune information concernant l'usage réel de ces droits. Pour les marques individuelles, il est vrai que l'usage par des tiers avec le consentement du titulaire de la marque est également entendu par usage de la marque (voir l'article 2.26, alinéa 3, sous c, CBPI). Pour les marques collectives, l'usage par les membres de l'association du titulaire est par définition entendu par usage de la marque vu l'article 2.34, alinéa 2, CBPI (déjà précité). Or, de toute façon une simple liste d'ayants droit ne démontre pas un tel usage. De plus, les listes ne sont pas précises, en ce qu'elles comprennent des rubriques *Active, Withdrawn et Cancelled*).

50. Les exemples de matériels promotionnels et photographies des marques API figurant sur des huiles pour moteur et l'exemple de dépliant d'information sur le Système de Délivrance de Licences et de Certification





des Huiles pour Moteur d'API (pièce 5) montrent entre autres les signes



mention (sur une boîte d'huile pour moteur), mais ils n'indiquent pas pour quels produits et/ou services les signes sont utilisés. Les pièces ne démontrent pas sans équivoque l'usage pour les produits *lubrifiants, combustibles et huile à moteurs pour véhicules automobiles* pour lesquels le premier et le deuxième droits invoqués sont enregistrés. En effet, la reprise d'une partie des marques invoquées sur les emballages de produits de parties tiers sera au mieux perçue par le public pertinent comme un signe de certification ou de qualité, mais en tout état de cause pas comme une indication de l'origine des produits au sens du droit de marques..

51. En ce qui concerne les *services de certification et d'analyses, y compris certification et analyse d'huiles pour véhicules à moteur* du premier droit invoqué, les pièces précitées ne donnent pas suffisamment d'information pour en conclure à l'usage sérieux de cette marque pour ces services sur le territoire de l'Union européenne.

52. Il ressort des pièces mentionnées ci-dessus sous 6 que l'opposant délivre des certificats sous la dénomination *API Individual Certification programs*. Les pièces contiennent les signes  et . L'Office estime que ces signes divergent largement des droits invoqués, de sorte que leur usage ne peut pas être entendu comme usage sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée au sens de l'article 2.26, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 18, alinéa 1, sous a du Règlement

53. Bien que l'opposant allègue que les publications mentionnées sous 7 ci-dessus soient distribuées à l'échelle mondiale, les pièces elles-mêmes ne mentionnent que Washington (D.C.), Houston, Beijing, Singapore et Dubai, de sorte qu'elles ne démontrent pas l'usage au sein de l'Union européenne ou en particulier au Benelux.

54. Les exemples de matériels promotionnels et de conception de stands mentionnés sous 8 ci-dessus démontrent la présence de l'opposant à ces événements, mais ils n'offrent aucune information concernant les produits et/ou services fournis par lui.

55. Une des factures fournies (pièce 9) est adressée à l'opposant lui-même, apparemment lors de sa participation à la Valve World conférence à Maastricht en 2008 (« VALVE WORLD 2008 THE NETHERLANDS

*Basis shell, labor, transportation, electricity, furniture, carpet, computer, internet connection, cleaning, API-specified graphics per Brederode 8/29/08 letter and 8/28/08 quotation* »). Cette facture ne donne aucune information concernant l'usage des droits invoqués.

56. L'autre facture est adressée à une société italienne et concerne un « *Monogram Annual Fee* ». Cette facture ne donne aucune information concernant l'usage des droits invoqués. En outre, cette facture est datée hors de la période pertinente (2 janvier 2013).

57. Le fait qu'environ 150 entreprises européennes ont acheté des publications de l'opposant ne démontre rien concernant l'usage des droits invoqués. En outre, selon la liste (et l'information fournie par l'opposant), ces achats ont eu lieu en 2013, ce qui est en dehors de la période pertinente.

58. La liste mentionnée sous 11 ci-dessus contient les coordonnées des représentants de l'opposant dans 18 pays (dont cinq de l'Union Européenne: Bulgarie, Allemagne, Italie, Pologne et Roumanie). L'opposant « *welcomes you to contact the representatives to learn more about our programs and services* », mais ce document ne contient aucune information concernant l'usage des droits invoqués.

### **Conclusion**

59. L'opposant n'a pas démontré l'usage sérieux des droits invoqués enregistrés dans la période pertinente, ni au sein de l'Union européenne, ni au Benelux. Il s'ensuit, vu que les pièces en support de la renommée ont également été utilisées pour prouver l'usage de ces marques, que les droits invoqués enregistrés ne peuvent pas non plus être considérés comme des marques renommées, comme allégué par l'opposant.

60. Selon l'article 74, alinéa 1 du Règlement « peuvent déposer des marques collectives de l'Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants [...] ». L'Office fait observer que l'opposant n'est pas une telle association et qu'il ne peut donc pas déposer une marque collective de l'Union européenne. A la date de dépôt du premier droit invoqué, le Règlement ne connaissait pas la différenciation entre une marque collective et une marque de certification. Vu les explications de l'opposant, celui-ci avait peut-être l'intention de déposer une marque de certification, conformément à l'actuel article 83 du Règlement. Or, il ressort de ce qui précède que l'opposant n'a tout aussi peu démontré l'usage sérieux d'une telle marque au sein de l'Union européenne.

### **Appréciation des pièces en support du caractère notoirement connu du quatrième droit invoqué**

61. Afin d'établir l'existence de sa marque antérieure notoirement connue, l'opposant a introduit devant l'Office les pièces précitées (nos. 1 à 8), conformément à la règle 1.17, alinéa 1, sous c, RE. Il y a lieu de constater que les marques notoirement connues bénéficient d'une protection contre le risque de confusion indépendamment de leur usage sur le territoire pertinent. L'appréciation de la notoriété de la marque non enregistrée est donc différente de l'appréciation de l'usage sérieux des marques enregistrées, même si les preuves introduites sont (partiellement) les mêmes.

62. Selon l'article 2 de la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'assemblée de l'Union de Paris et l'assemblée 11 / 14 générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34<sup>ème</sup> série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), 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, BOOMERANG, T-420/03 du 17 juin 2008, ECLI:EU:T:2008:203; Caffé KIMBO du 20 mars 2013, T-277/12, EU:T:2013:146 et COYOTE UGLY du 3 mars 2016, T-778/14, ECLI:EU:T:2016:122).

63. Selon les directives susmentionnées, les secteurs concernés du public sont notamment, mais pas uniquement : i. les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique ; ii. les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique ; iii. les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services auquel la marque s'applique.

64. Il s'ensuit de ce qui précède que les secteurs concernés du public ne sont pas seulement les professionnels ou les sociétés travaillant dans l'industrie du pétrole ou du gaz comme avancé par l'opposant (voir point 14), mais également les consommateurs moyens des produits et services concernés. Le fait que, selon l'opposant, tout professionnel ou société travaillant dans l'industrie du pétrole ou du gaz reconnaîtrait immédiatement la marque ne démontre donc pas la notoriété de cette dernière.

65. Dans sa conclusion concernant l'affaire Chevy, l'A-G Jacobs fait observer au sujet de marques notoirement connues « 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 » (Conclusion de l'A-G, Chevy, C-375/97, ECLI:EU:C:1998:575).

66. Il s'ensuit des titres des publications mentionnées au point 46 que ces dernières sont destinées à un public hautement spécialisés. Ces pièces ne sont dès lors pas aptes à prouver que le droit invoqué est une marque notoirement connue par les secteurs concernés du public. En outre, les documents n'indiquent pas pour quels produits et/ou services la marque serait notoirement connue.

67. Les exemples de matériels publicitaires des conférences (pièce 2) sont destinés aux participants (potentiels) de ces conférences et ne peuvent donc pas démontrer la notoriété de la marque API pour les secteurs concernés du public. En outre, les documents ne montrent pas pour quels produits et/ou services la marque serait notoirement connue.

68. Les exemples de formulaires d'inscription aux cours d'enseignement d'API proposés à Aberdeen (pièce 3) sont dirigés aux participants (potentiels) de ces cours et ne peuvent pas démontrer que la marque serait notoirement connue au sein des secteurs concernés du public.

69. Les listes de sociétés qui ont une licence d'utilisation ou qui sont autorisées à utiliser les droits invoqués (pièce 4) ne donnent aucune information concernant la notoriété de la marque API.

70. Les exemples de matériels promotionnels et photographies des marques API figurant sur des huiles pour moteur et l'exemple de dépliant d'information sur le Système de Délivrance de Licences et de Certification des Huiles pour Moteur d'API (pièce 5) ne démontrent pas la notoriété du droit invoqué. En effet, même si la marque API (accompagnée d'autres éléments) apparaissait sur un grand nombre de boîtes d'huile pour moteur, cela ne dit rien concernant l'appréciation de cette marque par les secteurs concernés du public.

71. Le consommateur appartenant aux secteurs concernés du public ne sera probablement pas au courant des certificats délivrés par l'opposant sous la dénomination *API Individual Certification programs* (voir ci-dessus sous 6). Ni les exemples de copies de ces certificats ni la liste de participants ne démontrent donc qu'il s'agit d'une marque notoirement connue.

72. Bien que l'opposant allègue que les publications mentionnées sous 7 ci-dessus soient distribuées à l'échelle mondiale, les pièces elles-mêmes ne mentionnent que Washington (D.C.), Houston, Beijing, Singapore et Dubai, de sorte qu'elles ne démontrent pas la notoriété du droit invoqué au Benelux.

73. Les exemples de matériels promotionnels et de conception de stands mentionnés sous 8 ci-dessus démontrent la présence de l'opposant à ces événements, mais ils n'offrent aucune information concernant la notoriété du droit invoqué au Benelux.

74. Il y a lieu de constater que les éléments présentés fournissent peu d'indications, voire aucune indication, sur le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque, sur sa part de marché ainsi que sur la promotion. Compte tenu de ce qui précède et des constatations faites aux points 61 à 73 ci-dessus, il convient de considérer que l'opposant n'a pas prouvé que le signe API est notoirement connu en tant que marque pour les produits et services concernés au Benelux.

### **Conclusion**

75. Ni l'usage sérieux des droits invoqués enregistrés, ni le caractère notoirement connu du quatrième droit invoqué a été démontré par l'opposant. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'apprécier le risque de confusion.

### **B. Autres facteurs**

76. Le défendeur relève qu'il n'a pas pu vérifier ni comprendre la portée des preuves d'usage introduites par l'opposant, puisque aucune de ces pièces n'a été traduite dans la langue de la procédure (voir point 26). L'Office fait observer cependant que, selon la règle 1.24 RE, les pièces qui servent à prouver l'usage d'une marque peuvent être déposées dans leur langue originale. En effet, l'Office a étudié toutes ces pièces et les a considérées comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.

### **C. Conclusion**

77. L'usage réel des droits invoqués n'a pas été démontré et dès lors pas non plus leurs notoriété prétendue. Pour cette raison, l'Office ne doit pas apprécier le risque de confusion.

## **IV. CONSÉQUENCE**

78. L'opposition numéro 2008283 n'est pas justifiée.

79. Le dépôt Benelux 1256127 est enregistré pour tous les produits et services pour lesquels il a été demandé.

80. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 4 septembre 2018

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman