OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2011067

du 15 septembre 2020

Opposant : **EYBIS nv**
Zeeweg 25
8490 Varsenare
Belgique

Marque invoquée : **Marque notoirement connue (article 6bis de la Convention de Paris)**

SOULFUEL.eu

contre

Défendeur : **Pierre Gilbert**
Rue Saint Roch 27
1325 Chaumont-Gistoux
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1311437**

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 2 juin 2015, le défendeur a introduit pour distinguer des produits et services en classes 25, 35 et 41 le dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante :

Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1311437 et publié le 10 juin 2015.

2. Le 17 juillet 2015, l'opposant a fait opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque SOULFUEL.eu, selon l'opposant une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

3. L'opposition est faite à tous les produits et services de la demande de marque.

4. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »).[1]

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 24 juillet 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Le défendeur a introduit deux limitations de sa liste des produits et services. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant . La phase administrative de la procédure a été clôturée le 18 janvier 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

7. En application à l´article 2.14, alinéa 1er CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1er sous b, à lire en lien avec l'article 2.2ter, alinéa 2, sous d, CBPI : risque de confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

[1] La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

A. Arguments de l'opposant

8. Selon l'opposant la marque « SOULFEUL.eu » est une marque notoirement connue. En support de cette allégation il réfère à différents éléments, comme un événement sur le circuit de Spa Francorchamps, des brochures, des publicités et le nom de domaine.

9. Depuis janvier 2014, l'opposant détient le nom de domaine « SOULFUEL.eu ». En juin 2014 et 2015, il a organisé un grand événement pour des motocyclistes. Il espère franchir le cap de 10.000 visiteurs lors de l'édition suivante. Le défendeur, un fournisseur de services de cet événement, essaie maintenant de faire enregistrer le nom et le logo qui a été dessiné par l'opposant.

B. Réaction du défendeur

10. Le défendeur estime que le caractère notoirement connu d'une marque ne peut en aucun cas être présumé sur la base de simples affirmations de la part de l'opposant. A cet égard, le défendeur constate que l'opposant n'a produit aucune pièce étayant ses allégations. Pour cette raison, le défendeur estime que l'opposition doit être déclarée non-fondée. En toute hypothèse, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer que la marque est en réalité une marque notoirement connue.

11. Par ailleurs, le défendeur souligne encore que l'opposant n'a pas exposé comment sa demande de marque prêterait à confusion avec la marque invoquée et que l'opposant n'est pas admis à invoquer l'enregistrement d' un nom de domaine ou d'une page Facebook® dans le cadre d'une opposition.

12. Le défendeur sollicite le rejet complet de l'opposition.

III. DECISION

A. Marque notoirement connue

En général

13. Selon l'article 2.14, alinéa 1er, CBPI, à lire en lien avec les articles 2.2ter, alinéa 1er, sous b et 2.2ter, alinéa 2, sous d, 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.

14. L'article 6bis, paragraphe 1er de la Convention de Paris stipule à son tour que : « *Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou*

de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle–ci ».

15. 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, ECLI:EU:C:1999:408), 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 ».

Les conditions de l'appréciation

16. En règle générale, la jurisprudence et la doctrine estiment qu'une marque est notoirement connue au sens de l'article 6bis susmentionné si elle est connue d'une partie importante du public. Ceci suppose donc une connaissance en dehors de la branche industrielle en cause, voire des milieux intéressés. La notoriété auprès des consommateurs du produit ne suffit pas.

17. Cependant, l'article 16 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC / TRIPs) impose de tenir compte « de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée » :

> *« (2) L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque. »*

18. 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 TUE, BOOMERANG, T-420/03 du 17 juin 2008, ECLI:EU:T:2008:203).

19. 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.

20. Également selon ces directives, il est prévu que lorsqu'il est conclu qu'une marque est connue d'au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque peut être considérée comme notoire par cet État membre.

Le territoire

21. L'existence de « marques notoirement connues » au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris doit être appréciée « dans l'État membre ». Dans l'affaire Nieto Nuño la Cour de Justice a jugé (faisant référence à l'affaire Chevy à propos de la notion voisine de « renommée » d'une marque) que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'État membre ou sur une partie substantielle de celui-ci (CJUE, Nieto Nuño, C-328/06, 22 novembre 2007, ECLI:EU:C:2007:704).

22. Pour le droit des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre (voir CJUE, Chevy, précité et Europolis, C-108/05, 7 septembre 2006, ECLI:EU:C:2006:530).

Appréciation du cas précis

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

- une argumentation selon laquelle
  i. toutes les pages sur les médias sociaux sont au nom de l'opposant,
  ii. les événements en 2014 et 2015 ont accueilli ensemble plus de 6.000 motocyclistes provenant de 10 pays différents, dont la majeure partie du Benelux,
  iii. durant les années 2014 et 2015 des brochures ont été distribuées via tous les magasins BMW Motorrad. En outre, dans ces magasins en Belgique et au Luxembourg des affiches ont promu l'événement et à partir de 2015, le logo figurait avec la date et le lieu sur chaque porte d'entrée des magasins BMW Motorrad ;

iv. pendant des mois des publicités d'une page entière ont été publiées dans la presse spécialisée (comme p.ex. MOTORRIJDER Magazine, Moto80, etc.)

- un extrait d'une recherche WHOIS démontrant l'enregistrement du nom de domaine au nom de l'opposant ;
- des échanges d'emails concernant la création et le développement du logo SOULFUEL.eu, y compris avec le défendeur ;
- des échanges d'emails concernant la création et le développement du site web SOULFUEL.eu ;
- des échanges d'emails concernant la création de la première brochure.

24. Il convient de vérifier si, avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, la marque antérieure non enregistrée était notoirement connue au Benelux, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, qu'elle était connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par ladite marques.

25. La connaissance d'une marque sur un marché considéré est généralement démontrée par des études de marché quant à la perception de ladite marque par le public pertinent. En l'occurrence, le dossier présenté par l'opposant ne comporte aucune étude de marché permettant de déduire la perception dudit public. Il ne saurait, toutefois, être déduit de la seule absence de toute étude de marché que l'opposant ne peut pas démontrer par un autre moyen la notoriété de la marque antérieure non enregistrée (voir, en ce sens, TUE, arrêt MOTO B, T-169/13, 2 février 2016, ECLI:EU:T:2016:56).

26. Il n'empêche que les éléments de preuve fournis par la requérante dans le cadre de la procédure administrative ne permettent nullement de déterminer si ladite marque est notoirement connue du public pertinent. Aucun des documents que l'opposant a déposé dans le cadre de la présente procédure d'opposition ne permettent de connaître le degré de connaissance de la marque antérieure non enregistrée par le public pertinent. Le seul fait que l'opposant indique que les deux événements ensemble ont accueilli plus de 6.000 motocyclistes est à cet égard insuffisant. Les pièces ne contiennent donc trop peu d'information relative au degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque en cause ou à tout autre élément dont il pourrait être déduit que la marque en cause est notoirement connue au Benelux ou sur une partie substantielle du territoire Benelux.

27. Force est de constater que, en l'espèce, l'appréciation globale de l'ensemble des éléments de preuve soumis par l'opposant ne permet pas davantage de considérer que la preuve de la notoriété de la marque antérieure non enregistrée a été rapportée. Les pièces sont manifestement insuffisantes.

Conclusion

28. L'opposant ne prouve pas de manière vraisemblable et convaincante que la marque en cause est notoirement connue.

B. Autres facteurs

29. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, à lire en lien avec l'article 2.2ter, CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi ou l'existence d'un nom de domaine, ne peuvent être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition dévolu à l'Office. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

C. Conclusion

30. 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 l'éventuel risque de confusion.

IV. CONSEQUENCES

31. L'opposition portant le numéro 2011067 n'est pas justifiée.

32. La demande Benelux numéro 1311437 est enregistrée.

33. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 15 septembre 2020

Diter Wuytens Pieter Veeze Willy Neys
(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif: François Veneri