OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2012700

du 9 janvier 2020

Opposant : **SN AIRHOLDING, naamloze vennootschap**
Jaargetijdenlaan 100 -102/B30
1050 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée 1: **Enregistrement Benelux 813788**

brussels airlines

Marque invoquée 2: **Enregistrement Benelux 813786**

contre

Défendeur : **Starling Air S.à.r.l.**
Avenue Gaston Diderich 5
1420 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Janson Baugniet s.c.r.l.**
Chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1342364**

starling air

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 8 novembre 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classe 39, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1342364 et a été publiée le 17 novembre 2016.

2. Le 12 janvier 2017, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 813788 de la marque semi-figurative , introduite le 1er décembre 2006 et enregistrée le 14 décembre 2006 pour des produits et services en classes 16, 36 et 39 ;
- enregistrement Benelux 813786 de la marque semi-figurative , introduite le 1er décembre 2006 et enregistrée le 14 décembre 2006 pour des produits et services en classes 16, 36 et 39.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est faite à tous les services de la marque contestée et vise tous les produits et services des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).[1]

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 courrier en date du 17 janvier 2017. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 28 juillet 2017.

[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.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, 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 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la similitude ou de l'identité des marques concernées et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Dans la comparaison visuelle des marques, il doit être appuyé selon l'opposant qu'elles partagent des similarités certaines : la disposition identique des éléments verbaux et figuratifs, les point de couleurs dont la grosseur rétrécit au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, la projection des éléments figuratifs vers l'arrière, le nombre similaire de points. L'opposant en conclut que les marques se ressemblent visuellement au moins à un degré normal.

10. Bien que les marques ne se prononcent pas de la même manière, l'opposant est d'avis qu'ils partagent toutefois certaines similitudes dans le rythme et la structure ainsi que sur l'intonation. Selon l'opposant, les marques présentent ainsi certaines similitudes phonétiques, à un faible degré.

11. Conceptuellement, les marques réfèrent au secteur de l'aviation, soit par leurs termes « airlines » ou « air », soit par le dessin dans leurs éléments figuratifs d'une piste (stylisée) d'atterrissage d'avion lorsqu'il fait nuit et que cette piste est éclairée de points lumineux servant à guider les pilotes. Dans cette optique, les marques doivent également être considérées comme conceptuellement similaires dès lors qu'elles partagent ces mêmes références.

12. Selon l'opposant, il est manifeste que l'ensemble des services désignés en classe 39 de la marque contestée sont identiques et ressemblants aux services des marques invoquées.

13. Compte tenu des ressemblances entre les marques et les services, l'opposant conclut qu'il ne fait aucun doute qu'il existe un réel risque de confusion.

14. Pour cette raison, l'opposant demande à l'Office de reconnaître la présente opposition fondée, de refuser l'enregistrement de la demande contestée et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur estime que l'élément verbal « starling air » est l'élément distinctif et dominant dans la marque contestée, car le public pertinent fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom de la marque qu'en décrivant les éléments figuratifs. De plus, l'élément verbal est clairement distinctif alors que les éléments figuratifs, représentant les points lumineux d'une piste d'atterrissage vue de nuit, ne le sont pas.

16. Les marques invoquées correspondent à la lettre « b » en italique dessinée par une ligne de points rouges et (dans la première marque invoquée) suivie de la dénomination « brussels airlines ». Selon le défendeur, on constate donc d'emblée que les éléments distinctifs et dominants sont totalement différents : « starling air » opposé à « b / b brussels airlines ».

17. Sur le plan visuel, les marques en cause sont totalement différentes selon le défendeur. Les éléments verbaux respectifs, « starling air », « b brussels airlines » et « b » ne se ressemblent aucunement. En ce qui concerne les éléments figuratifs, le public pertinent perçoit les marques de manière globale, c'est-à-dire dans un cas il voit une piste d'atterrissage et dans l'autre la lettre « b » en italique.

18. Sur le plan phonétique, le défendeur estime que les marques en cause ne présentent manifestement pas la moindre similitude, étant donné que les éléments verbaux « starling air », « b brussels airlines » et « b » n'ont aucun son en commun.

19. Sur le plan conceptuel, le défendeur fait observer que les marques sont également totalement différentes. La marque contestée comprend l'élément verbal « starling air », le mot *starling* pouvant être traduit en français par « étourneau », tandis que le mot « air » est descriptif par rapport aux services de transport aérien. Les marques invoquées par contre font référence à la ville de Bruxelles et à la compagnie aérienne Brussels Airlines.

20. Selon le défendeur, et contrairement à ce qu'allègue l'opposant, le simple fait que des marques utilisées dans le transport aérien partagent une référence au secteur de l'aviation ne permet pas de considérer que les marques en cause sont similaires sur le plan conceptuel. Si c'était le cas, il faudrait considérer que toutes les marques de services de transport aérien comprenant une référence à l'aviation (telles que Air France, United Airlines, Aeroflot, etc.) seraient similaires sur le plan conceptuel.

21. En ce qui concerne le risque de confusion, le défendeur le trouve difficile d'imaginer comment le public pertinent pourrait être amené à penser, en voyant l'élément dominant « starling air », que les services de la marque contestée seraient fournis par « brussels airlines » ou par une entreprise qui lui serait liée.

22. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et qu'il est manifeste que l'opposition doit être déclarée non fondée.

III. DÉCISION

A. Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14 CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

24. L'article 2.2ter, alinéa 1er CBPI, stipule : *« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement […] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure »*.

25. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

26. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1er, 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, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

27. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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.

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
brussels airlines	starling air

30. Toutes les marques concernées sont des marques semi-figuratives. Les marques invoquées comprennent la lettre « b », italique, stylisée et composée de points rouges. Dans la

première marque invoquée cette lettre est suivie du texte « brussels airlines », le nom d'une compagnie aérienne belge.

31. La marque contestée est composée de deux rangées de points bordeaux et gris, représentées en perspective, de sorte que les rangées convergent à l'infini. À droite et en bas de cet élément se trouve le texte « starling air », à traduire librement en français comme « étourneau air ». Les éléments verbaux ne se ressemblent donc ni visuellement, ni phonétiquement, ni conceptuellement.

32. L'Office rappelle que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). Le nom d'une compagnie aérienne belge dans la première marque invoquée, Brussels airlines, ainsi que le mot « air » dans la marque contestée, sont descriptifs pour des produits et services en rapport avec le transport aérien.

33. Les seuls éléments distinctifs que les marques ont en commun sont les points, de couleur rouge dans les marques invoquées, de couleurs bordeaux et grise dans la marque contestée. Or, l'application de ces points et complètement différente ; dans les marques invoquées, les points forment la lettre « b » et dans la marque contestée ils suggèrent deux lignes parallèles en perspective (et donc représentées non parallèles), selon les deux parties représentant les points lumineux d'une piste d'atterrissage vue de nuit. Les éléments figuratifs sont donc tout à fait différents.

34. Selon l'opposant, l'élément figuratif des marques invoquées représente également une piste (stylisée) d'atterrissage d'avion (voir point 11). L'Office estime que cette opinion est peu vraisemblable, vu les positions des « points lumineux » servant à guider les pilotes. Tandis que dans la marque contestée on suggère qu'il s'agit de deux lignes parallèles, les marques invoquées comportent une courbe qui n'est certainement pas apte à atterrir à grande vitesse. De surcroît, cette courbe semble donner sur la ligne droite ce qui n'est pas de nature à inspirer la confiance aux pilotes. L'Office conclut donc que le public pertinent percevra cet élément figuratif simplement comme une lettre « b ».

Conclusion

35. Les marques sont différentes, tant sur les plans visuel, phonétique que conceptuel.

Comparaison des produits et services

36. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de similitude des marques, il ne procèdera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services.

37. À titre d'information, les produits et services sur lesquels l'opposition est basée et ceux contre lesquels l'opposition est dirigée sont repris ci-dessous.

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Classe 16 Cartes de membres, cartes de fidélité et cartes de crédit, toutes étant des produits de l'imprimerie; magazines, brochures, publications, cartes postales, calendriers, horaires imprimés et billets	

(imprimés); matériel d'écriture; articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; étiquettes pour bagages, non en tissu.	
Classe 36 Services financiers; émission de cartes de réduction, de cartes de paiement, de cartes de crédit, de bons d'achat et de chèques de voyage; service de financement; services d'épargne dans le cadre de systèmes de réduction procurant des avantages financiers; assurances de voyage.	
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; transport aérien; organisation de voyages et de transports par des offices du tourisme et des agences de voyage; diffusion d'informations touristiques en matière de transport et de transport aérien de personnes et de marchandises; location de véhicules; transport par charters; manutention de bagages et de marchandises; réservation de voyages, en particulier par avion; accompagnement de voyageurs; transport de passagers et de bagages; fret (transport de marchandises) en rapport avec des aéroports.	Class 39 Transport of passengers by air; Transportation of passengers by airship; Aircraft chartering; Provision of information relating to airline arrivals; Loading and unloading of airplanes; Transport of freight by air; Consultancy in the field of air transport; Provision of airport facilities for aviation; Rescue [transport] of vehicles in the air; Ground transportation relating to the aviation industry; Ground traffic control services for aircraft; Booking of seats for transportation by air; Services for freight-forwarding by air; Air traffic control services; Storage services for aircraft; Delivery of parts to grounded aircraft via airplane; Air charter services; Aircraft rental; Air cargo transport; Freight forwarding by air; Air ambulance services; Air navigation services; Air transport; Air transport of valuables; Air transportation services featuring a frequent flyer bonus program; Aircraft charter brokerage; Overnight transportation of letters by air; Provision of navigational information relating to the aviation; Arrangement of transportation of passengers by aircraft; Provision of transport for passengers by air; Arranging of air transport; Arranging for the transport of air freight; Services for arranging transportation by air; Arranging transportation by land, sea, and air; Collection of packages by air; Aircraft parking; Reservation of air transportation; Reservation services for transportation by air; Transportation of mechanics to grounded aircraft via airplane; Transportation by air of baggage; Loading of air freight; Loaning and rental of aeroplanes; Rental of vehicles and apparatus for locomotion by air; Airplane rental; Rental of aircraft parts; Rental of aircraft engines; Arranging the transportation of parcels by air; Distribution [transport] of goods by air; Providing information relating to air transport; Providing information relating to aircraft rental services; Delivery of parcels by air. *Transport de passagers par voie aérienne ; Transport de passagers par dirigeable ; Location d'avion ; Fourniture d'informations relatives aux arrivées des compagnies aériennes ; Chargement et déchargement des avions ; Transport de fret aérien ; Conseil dans le domaine du transport aérien ; Fourniture d'installations aéroportuaires pour l'aviation ; Sauvetage [transport de véhicules dans l'air ;*

	Transport terrestre lié à l'industrie de l'aviation ; Services de contrôle de la circulation au sol pour les aéronefs ; Réservation des sièges pour le transport aérien ; Services de fret par voie aérienne ; Services de contrôle de la circulation aérienne ; Services de stockage pour les avions ; Livraisons de pièces aux aéronefs ; Transport de fret aérien ; Transmission de fret par voie aérienne ; Services d'ambulance aérienne ; Services de transport aérien comportant un programme de bonus de fidélisation ; Courtage d'affrètement d'aéronefs ; Transport de lettres en avion par avion ; Fourniture d'informations de navigation relatives à l'aviation ; Arrangement du transport de passagers par avion ; Fourniture de transport pour les passagers par voie aérienne ; Organisation du transport aérien ; Organiser le transport de fret aérien ; Services pour l'organisation du transport aérien ; Organiser le transport par voie terrestre, maritime et aérienne ; Collecte de colis par voie aérienne ; Stationnement d'aéronefs ; Réservation de transport aérien ; Services de réservation pour le transport aérien ; Transport de la mécanique aux aéronefs mis à terre par avion ; Transport par avion de bagages ; Chargement du fret aérien ; Prêt et location d'avions ; Location de véhicules et d'appareils pour la locomotion par voie aérienne ; Location d'avion ; Location de pièces d'avion ; Location de moteurs d'avion ; Organiser le transport des colis par voie aérienne ; Distribution [transport] des marchandises par voie aérienne ; Fournir des informations relatives au transport aérien ; Fournir des informations relatives aux services de location d'aéronefs ; Livraison de colis par voie aérienne.
	P.S. La langue originale de la liste des services de cette demande est l'anglais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.

B. Autres facteurs

38. La procédure d'opposition auprès de l'Office, ne prévoit pas de condamnation de la partie succombante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie succombante au cas-où l'opposition est totalement refusée (ou justifiée).

C. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCES

40. L'opposition portant le numéro 2012700 n'est pas justifiée.

41. La demande Benelux 1342364 est enregistrée pour tous les services demandés.

42. 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 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 9 janvier 2020

Willy Neys *(rapporteur)* Diter Wuytens Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard