

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012740

du 13 mars 2019

Opposant : **BravoNext SA**
Vicolo de' Calvi 2
6830 Chiasso
Suisse

Mandataire : **Bird & Bird LLP**
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
Pays-Bas

Droit invoqué 1: **Marque de l'union européenne 7200496**
LASTMINUTE

Droit invoqué 2: **Marque de l'union européenne 7200413**
Lastminute.com

Droit invoqué 3: **Marque de l'union européenne 12302031**
LOVE LIVING LASTMINUTE.COM

contre

Défendeur : **Restolastminute SPRL**
Rue des Liegeois 27
1050 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **LEGACITY Avocats**
Rue de l'Amazone 37
1060 Bruxelles
Belgique

Signe contesté : **Dépôt Benelux 1343407**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 22 novembre 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9 et



35, le dépôt Benelux de la marque semi-figurative . Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1343407 et a été publié le 25 novembre 2016.

2. Le 18 janvier 2017, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- marque de l'Union européenne 7200496 de la marque verbale LASTMINUTE, introduite le 29 août 2008 et enregistrée le 21 juin 2010 pour des services en classes 35, 36, 39, 41, 43 et 44 ;
- marque de l'Union européenne 7200413 de la marque verbale lastminute.com, introduite le 29 août 2008 et enregistrée le 26 avril 2010 pour des services en classes 35, 36, 39, 41, 43 et 44 ;
- marque de l'Union européenne 12302031 de la marque verbale LOVE LIVING LASTMINUTE.COM, introduite le 12 novembre 2013 et enregistrée le 11 septembre 2014 pour des services en classes 35, 36, 39, 41, 42, 43 et 44.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition vise tous les services en classe 35 du signe contesté et est basée sur tous les services en classe 35 des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 courrier en date du 19 janvier 2017. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents fournis 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 25 juillet 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 2.3, 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.

A. Arguments de l'opposant

9. Selon l'opposant, l'élément LASTMINUTE doit être considéré comme la partie dominante et la plus distinctive des droits invoqués. L'élément « .com » sera perçu comme une référence à un site web et l'élément LOVE LIVING comme une indication générale et élogieuse. Dès lors, ces éléments ne retiendront pas l'attention du consommateur.

10. En ce qui concerne le signe contesté, l'élément RESTO est clairement une abréviation du mot « restaurant » et est donc descriptif pour les services concernés. En outre, le caractère distinctif et dominant de l'élément LASTMINUTE dans ce signe est renforcé par la couleur rouge éclatante.

11. L'opposant conclut que l'élément dominant des droits invoqués est intégralement repris dans le signe contesté et y occupe une place distinctive indépendante. C'est pourquoi, il estime que les signes se ressemblent énormément sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

12. L'opposant considère que les services contestés relèvent de ceux des droits invoqués et qu'ils sont dès lors fort similaires.

13. L'opposant fait valoir que les droits invoqués sont intensivement utilisés, de sorte qu'ils ont acquis un caractère particulièrement distinctif. Il certifie que 10 millions de personnes utilisent ses services par an et que le site web du même nom attire 35 millions de visiteurs par mois. De plus, selon une étude de marché de 2014, 51 % des répondants reconnaissent les droits invoqués, ce qui témoigne d'une notoriété de marque considérable, selon l'opposant.

14. Compte tenu de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il est indéniablement question d'un risque de confusion et pour cette raison il demande à l'Office d'approuver l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté pour les services en classe 35.

B. Réaction du défendeur

15. Étant donné le caractère distinctif très limité du mot « LASTMINUTE », le défendeur estime que le public concentrera son attention sur les éléments distinctifs et dominants autres que ce mot, à savoir les mots RESTO dans le signe contesté, « .com » et LOVE LIVING dans les droits invoqués. De plus, le signe contesté est partiellement représenté en couleur orange foncée et comprend des éléments figuratifs distinctifs et dominants. Le défendeur en conclut que les signes se ressemblent à peine.

16. Les services proposés par le défendeur permettent de réserver une table auprès des restaurants partenaires en bénéficiant d'une réduction et sont donc exclusivement proposés dans le domaine de la restauration. Les services de l'opposant en revanche permettent de faire des réservations exclusivement dans le cadre du voyage et du séjour, comme des chambres d'hôtels, des billets d'avion, des campings, des croisières etc. Les services concernés ne sont donc ni similaires, ni concurrentiels et ni interchangeables, selon le défendeur.

17. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et pour cette raison il demande à l'Office de déclarer l'opposition non justifiée, de la rejeter et d'enregistrer le dépôt contesté.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

18. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 2.3, sous a et b, CBPI.

19. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion impliquant un risque d'association avec la marque antérieure ».

20. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 harmonisant les législations des États membres par rapport aux marques (ci-après : « la Directive »), entraîne un risque de confusion : le risque que le public peut être amené à 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; voir 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 signes

21. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

22. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, 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 par le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Normalement, le consommateur moyen perçoit une marque comme une entité et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

23. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, 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 notamment de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte (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).

24. Les signes à comparer sont les suivants :

Concernant le premier droit invoqué (marque de l'Union européenne 7200496) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LASTMINUTE	

Comparaison conceptuelle

25. Le droit invoqué et l'élément identique dans le signe contesté signifient en français « de dernière minute » comme par exemple dans « voyage de dernière minute ». L'élément RESTO dans le signe contesté est une abréviation familière de « restaurant » (voir entre autres Le Petit Robert de la langue française et Le Petit Larousse illustré). Le signe contesté fait donc référence à un restaurant où l'on peut réserver à la dernière minute. Ce concept est mis en évidence par les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir une horloge flanquée d'une fourchette et d'un couteau, l'horloge pouvant également être perçue comme une assiette.

26. Les deux signes faisant référence à la notion « de dernière minute », ils sont conceptuellement ressemblants.

Comparaison visuelle

27. Le droit invoqué est une marque purement verbale composée d'un seul mot de dix lettres, lequel est repris intégralement dans le signe contesté. Dans ce signe, le mot est séparé de l'autre élément verbal par un espace et il est représenté dans une autre couleur. Pour ces raisons, cet élément commun occupe une place distinctive indépendante dans le signe contesté, ce qui peut être un indice de ressemblance (voir CJCE, Thomson Life, C-120/04, 6 octobre 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

28. Le signe contesté est une marque semi-figurative, comprenant les éléments verbaux RESTO et LASTMINUTE. Au-dessus de ces mots se trouvent les éléments figuratifs d'une horloge (ou assiette) et de part et d'autre une fourchette et un couteau.

29. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Or, dans le cas d'espèce, l'élément figuratif du signe contesté en constitue la plus grande partie et est placé au début du signe, ce qui attire essentiellement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Cependant, cela ne signifie pas que les éléments verbaux passeront inaperçus ; même si ces éléments se trouvent en bas du signe, ils sont clairement lisibles.

30. Parmi ces éléments verbaux, le deuxième est identique au droit invoqué. Certes, cet élément se trouve à la fin du signe, mais néanmoins il est deux fois plus long que l'autre élément verbal. Ni la présence de ce dernier, ni celle des éléments figuratifs ne peuvent annihiler la ressemblance visuelle des signes.

31. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent dans leur impression d'ensemble.

Comparaison phonétique

32. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler qu' au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, lesquelles relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

33. De même, sur le plan phonétique l'élément identique LASTMINUTE est le plus long, de sorte que cet élément attire davantage l'attention du consommateur.

34. La marque et le signe se ressemblent phonétiquement.

Conclusion

35. Les signes se ressemblent tant sur le plan conceptuel que sur les plans visuel et phonétique.

Comparaison des services

36. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui déterminent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

37. Lorsque l'on compare les services contre lesquels l'opposition est dirigée à ceux qui font l'objet de l'opposition, alors les services, tels qu'indiqués dans la demande de marque ou encore tels que formulés au registre, sont pris en considération.

38. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 35 Services de publicité et de marketing; diffusion de matériel publicitaire et de marketing; services d'organisation commerciale, d'administration commerciale et de gestion commerciale, services de ventes aux enchères, travaux de bureau, services promotionnels; services d'agences d'import-export, conseils et assistance en matière commerciale et de gestion; achats et démonstration de produits pour des tiers; services de gestion hôtelière; rassemblement, pour le compte de tiers d'une variété d'articles liés au voyage (y compris location de voitures), aux loisirs, aux soins de beauté (y compris thermalisme et délasserement), au divertissement et de produits financiers, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un point de vente de commerce non spécialisé, un kiosque de commerce non spécialisé, une boutique de commerce	Classe 35 Services d'administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; Gestion d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d'une carte de membre donnant droit à des réductions; Promotion de vente de produits et de services de tiers, par un système de récompense en points d'achat pour l'utilisation de carte de crédit.

<p>non spécialisé à bord d'un aéronef, ou à partir d'un catalogue de commerce non spécialisé, par vente par correspondance, ou par voie de télécommunications; services de conseils et d'organisation dans tous les domaines précités; y compris, entre autres, tous les services précités fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l'internet et le web.</p>	
---	--

39. Les services d'administration de programmes de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives du signe contesté sont inclus dans les services d'administration commerciale du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure incluent les produits ou services visés par la demande de marque, ces produits ou services sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

40. Le service gestion d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d'une carte de membre donnant droit à des réductions du signe contesté, est inclus dans les services de marketing et les services de gestion commerciale du droit invoqué et est dès lors identique à ceux-ci.

41. Le service promotion de vente de produits et de services de tiers, par un système de récompense en points d'achat pour l'utilisation de carte de crédit du signe contesté, est inclus dans les services de publicité et de marketing et les services promotionnels du droit invoqué et est dès lors identique à ceux-ci.

Conclusion

42. Les services que vise l'opposition sont identiques aux services du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

43. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

44. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik, déjà cités). Dans le cas présent, les services du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué.

45. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de services qui peuvent tout aussi bien être destinés à des utilisateurs professionnels qu'à des consommateurs privés moyens. Il faut donc tenir compte du niveau d'attention le plus bas, de telle sorte que le niveau d'attention moyen du public pertinent soit considéré comme normal.

46. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le défendeur attribue un caractère distinctif très limité au mot « LASTMINUTE » et donc au premier droit invoqué (voir point 15). L'Office fait observer cependant que, même si un caractère distinctif faible devait être reconnu au droit invoqué, le caractère distinctif n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de l'appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens CJUE, Kompressor, C-43/15, 8 novembre 2016, ECLI:EU:C:2016:837 et la jurisprudence citée). Dans le cas présent, les services concernés sont identiques et les signes se ressemblent tant sur le plan conceptuel que sur les plans visuel et phonétique. La thèse de l'opposant disant qu'il est question d'un caractère distinctif accentué dû à l'usage prolongé et intensif qui a été fait du droit invoqué (voir point 13), ne doit plus être examinée puisqu'elle n'aura pas d'influence sur le résultat de cette procédure.

47. La marque et le signe se ressemblent sur les plans conceptuel, visuel et phonétique et les services concernés sont identiques. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que ces services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

48. L'Office ne peut pas tenir compte de la remarque du défendeur quant aux modalités particulières de commercialisation des services en cause (voir point 16). En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les services sont commercialisés, mais la description des services visés par les marques antérieures et par le signe contesté, puisque les modalités particulières de commercialisation des services en cause peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171 ; TUE, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T-307/06, 15 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusion

49. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

50. Étant donné que l'opposition a atteint son but sur la base du premier droit invoqué, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion en ce qui concerne les autres droits invoqués. En effet, une telle comparaison ne peut pas influencer le résultat final.

IV. CONSÉQUENCES

51. L'opposition numéro 2012740 est justifiée.

52. Le dépôt Benelux 1343407 n'est pas enregistré pour les services contre lesquels l'opposition est dirigée, à savoir :

Classe 35 : tous les services.

53. Le dépôt Benelux 1343407 est enregistré pour les produits suivants, puisque l'opposition n'était pas dirigée contre ceux-ci :

Classe 9 : tous les produits.

54. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant 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 13 mars 2019

Willy Neys
rapporteur

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif :

Etienne Colsoul