

# INPI, 30 août 2018, 2018-0949

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2018-0949

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL ; Domaine du Castel Blanc

**Numéros d'enregistrement** : 3690797 ; 4412902

**Parties** : CASTEL FRERES / Aurélie S

## Texte

OPP 18-0949 30/08/2018

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Aurélie S a déposé, le 14 décembre 2017, la demande d'enregistrement numéro 17 4 412 902 portant sur le signe verbal DOMAINE DU CASTEL BLANC.

Le 2 mars 2018, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL, déposée le 13 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 093690797.A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée le 20 mars 2018 au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse avant le 25 mai 2018.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

## II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: "Bières ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Vins tranquilles d'appellation d'origine".

CONSIDERANT en conséquence, que les produits précités de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :  
:CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale 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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de quatre éléments verbaux ;

Que ces signes ont en commun la dénomination CASTEL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;

Qu'ils diffèrent par la présence des termes DOMAINE DU et BLANC dans le signe contesté et des termes CHATEAUX ET DOMAINES dans la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences ;

Que l'élément CASTEL, apparaît distinctif au regard des produits en cause, ce qui n'est pas contesté par la déposante ;

Que ce terme apparaît dominant au sein du signe contesté, les éléments DOMAINE DU, d'usage réglementés dans le domaine vitivinicole apparaissant dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, et le terme BLANC qui le suit venant directement qualifier le terme CASTEL et évoquant en outre la couleur d'un vin ;

Qu'ainsi, la présence de ces éléments verbaux, loin d'écartier tout risque de confusion avec la marque antérieure, est au contraire de nature à laisser croire au consommateur que le signe contesté constitue la déclinaison de cette marque pour une nouvelle de produits ;

Que de même, au sein de la marque antérieure, l'ensemble verbal CHATEAUX ET DOMAINES, d'usage réglementé dans le domaine vitivinicole, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés ;

Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique ;

Que le risque de confusion entre les signes en cause est encore renforcé par l'identité et la grande similarité des produits en présence.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté DOMAINE DU CASTEL BLANC constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL dont il est susceptible d'apparaître comme la déclinaison pour une nouvelle gamme de vins, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;Que le signe verbal contesté DOMAINE DU CASTEL BLANC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Bières ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée".

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée pour les produits précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie-Anne CHASSAING, Juriste