

# INPI, 4 octobre 2019, 2019-1423

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2019-1423

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : CASTEL ; CASTELANDE

**Numéros d'enregistrement** : 4293348 ; 4516708

**Parties** : CASTEL FRERES / MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX

## Texte

OPP 19-1423 / MBA 04/10/2019

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, L713-2, L713-3, 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

La société MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX (société par actions simplifiée) a déposé le

18 janvier 2019 la demande d'enregistrement n°19 4 516 708 portant sur le signe verbal CASTELANDE.

Le 4 avril 2019, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CASTEL, déposée le 29 avril 2002 et enregistrée sous le n°4293348.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°19-1423. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 20 juin 2019.

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 : « 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 régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Vins ».

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CASTELANDE ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CASTEL.

CONSIDERANT que l'opposant 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 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 le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés d'une dénomination unique.

Que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l'élément verbal CASTEL, constitutif de la marque antérieure invoquée et dont le caractère distinctif n'est pas contesté ;

Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence -ANDE ;

Que toutefois, au sein du signe contesté, le terme CASTEL présente un caractère distinctif au regard des produits concernés ; qu'en outre, ce terme apparaît essentiel dès lors que la séquence LANDE (ou LAND) est couramment utilisée pour désigner un lieu et se rapporte à l'élément verbal CASTEL, contribuant ainsi à le mettre en exergue ;

Qu'il en résulte un risque d'association entre ces deux signes, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté CASTELANDE constitue donc l'imitation de la marque antérieure CASTEL, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en conséquence, 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 un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté CASTELANDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CASTEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée ;

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle