

INPI, 23 février 2015, 2014-3848

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2014-3848

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CASTEL BEER ONE PEOPLE ONE BEER ; CASTEL

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 3781989 ; 4095782

Parties : BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED / B YANNICK

Texte

OPP 14-3848/FL

Le 24 février 2015

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 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yannick B a déposé, le 4 juin 2014 la demande d'enregistrement n° 14 4 095 782 portant sur le signe verbal CASTEL.

Le 27 août 2014, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED (société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CASTEL B ONE PEOPLE ONE B déposée le 15 novembre 2010 et enregistrée sous le n° 3 781 989. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle sera perçue comme une déclinaison.

L'opposition a été notifiée au déposant le 18 septembre 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques le 22 septembre 2014 sous le n° 631 772.

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.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; à l'exclusion des services rendus dans le domaine de l'interphonie, du contrôle d'accès et de la sécurité ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;

montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; à l'exclusion des services rendus dans le domaine de l'interphonie, du contrôle d'accès et de la sécurité. Aucun des services susvisés n'est exploité avec l'activité d'hôtellerie de plein air » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, publication et diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, affiches, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tous moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; relations publiques ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences, colloques et congrès ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de textes autres que des textes publicitaires ».CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; à l'exclusion des services rendus dans le domaine de l'interphonie, du contrôle d'accès et de la sécurité ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; à l'exclusion des services rendus dans le domaine de l'interphonie, du contrôle d'accès et de la sécurité. Aucun des services susvisés n'est exploité avec l'activité d'hôtellerie de plein air » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT, en revanche, que les services de « production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision; à l'exclusion des services rendus dans le domaine de l'interphonie, du contrôle d'accès et de la sécurité. Aucun des services susvisés n'est exploité avec l'activité d'hôtellerie de plein air » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services de mise à disposition pour un temps déterminé et moyennant paiement de films, d'enregistrement sonores, de matériels audiovisuels et de prestations matérielles et techniques précédant la réalisation de films ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la

marque antérieure, dès lors que les premiers n'ont pas directement vocation à distraire et amuser le public ;

Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société 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 les signes en présence ont en commun l'élément verbal CASTEL, seul élément constitutif du signe contesté ;

Qu'ils diffèrent par la présence des termes anglais B ONE PEOPLE ONE B dans la marque antérieure ;

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

Qu'en effet, le terme CASTEL est distinctif au regard des services en cause ;

Que le terme CASTEL apparaît essentiel dans la marque antérieure de par sa position d'attaque, le terme B qui renvoie au terme français bière apparaissant en seconde position et les éléments ONE PEOPLE ONE B apparaissant comme un slogan secondaire ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme CASTEL.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des

services en cause 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 consommateur concerné ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté CASTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CASTEL B ONE PEOPLE ONE B.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; à l'exclusion des services rendus dans le domaine de l'interphonie, du contrôle d'accès et de la sécurité ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; à l'exclusion des services rendus dans le domaine de l'interphonie, du contrôle d'accès et de la sécurité. Aucun des services susvisés n'est exploité avec l'activité d'hôtellerie de plein air ».

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

France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de groupe