

INPI, 18 mai 2010, 09-3952

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 09-3952

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CASTEL ; CASTELREY

Classification pour les marques : 33

Numéros d'enregistrement : 3162697 ; 3670269

Parties : CASTEL FRERES / DHD VINOLOGIE SARL

Texte

OPP 09-3952 / FBR

Nanterre, le 18 mai 2010

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, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service;

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DHD VINOLOGIE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 août 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 670 269, portant sur le signe verbal CASTELREY.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Vins".

Le 18 novembre 2009, la société CASTEL FRERES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CASTEL déposée le 26 avril 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 162 697 dont la société opposante indique être titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Vins d'appellation d'origine".L'opposition a été notifiée, le 27 novembre 2009, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 22 mars 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.

Une commission orale s'est tenue en présence des parties.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société CASTEL FRERES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.

Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société CASTEL FRERES fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

A l'appui de son opposition la société CASTEL FRERES invoque la notoriété de la marque antérieure.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante conteste la comparaison des signes en raison notamment de la notoriété de la marque CASTEL et fournit des documents tendant à la prouver. A l'appui de son argumentation, elle invoque et fournit des décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur de l'Institut et l'OHMI.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.

Il ne présente, en revanche, aucune observation quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Vins".

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Vins d'appellation d'origine".

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CASTELREY, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CASTEL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

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 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence CASTEL ;

Que toutefois visuellement, les dénominations CASTELREY et CASTEL se distinguent par leur longueur et la présence de la séquence REY au sein du signe contesté ;

Que ces dénominations se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale ;

Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ;

Qu'en effet, si la dénomination reprend la séquence CASTEL, rien ne permet d'affirmer que le consommateur l'isolera dans le signe contesté ; qu'en effet, ce dernier percevra la dénomination CASTELREY dans sa globalité ;

Qu'ainsi, la dénomination CASTELREY sera appréhendée comme une dénomination formant un tout dont l'élément CASTEL ne peut être détaché que par une opération purement artificielle ;

Qu'il en résulte que ce terme CASTEL n'apparaît pas dominant dans le signe contesté et cela en dépit de sa position d'attaque.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'il n'est notamment pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison de celle-ci, contrairement à ce qu'allègue la société opposante.

CONSIDERANT qu'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;

Que cependant, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs différences visuelles et phonétiques.

CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur Général de l'Institut ainsi que par l'OHMI, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ;

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

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n° 09-3952 est rejetée.

Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie R Chef du Service des Oppositions