

# INPI, 24 février 2021, 2019-4884

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2019-4884

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : CASTEL ; CASTEL-FRANC

**Numéros d'enregistrement** : 4143430 ; 4576451

**Parties** : CASTEL FRERES SAS / Ali B

## Texte

OPPO 19-4884 Courbevoie, le 24 février 2021

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

Monsieur ALI B a déposé, le 22 août 2019, la demande d'enregistrement n°19 4 576 451 portant sur

le signe verbal CASTEL-FRANC.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; vins ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services hôteliers ». Le 13 novembre 2019, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française CASTEL déposée le 19 décembre 2014 sous le n° 14 4 143 430 ;A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

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

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.

L'opposition a été notifiée au déposant le 19 novembre 2019 sous le n°19-4884. Il a été précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai jusqu'au 31 janvier 2020 lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Des observations ont été téléversées le 27 novembre 2019 sur le portail des oppositions. Toutefois, le représentant du déposant ne justifiant pas de la qualité de mandataire dûment habilité pour intervenir dans la procédure d'opposition, ces observations ont été déclarées irrecevables, ce dont les parties ont été informées.

De nouvelles observations ont été téléversées sur le portail électronique des marques et non sur celui dédié aux oppositions. Ces dernières n'étaient donc pas davantage recevables, ce dont les parties ont également été informées.

Le 26 février 2020, les deux parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé.

Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnancen°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de de fin de suspension a été décalé.

Le 7 septembre 2020, les deux parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, une deuxième demande de suspension de la procédure

d'opposition pour une nouvelle période de trois mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris au terme de la dernière suspension, au stade où elle se trouvait le 26 février 2020, date de la suspension initiale.

Il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

## II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; vins ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services hôteliers ».

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « bières ; apéritifs et cocktails sans alcool ; restaurants ; bars ; réservation de logements temporaires (chambres d'hôtes) ».

CONSIDERANT que les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; vins ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CASTEL-FRANC, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination CASTEL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses 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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, se compose de deux termes, et la marque antérieure d'une seule et unique dénomination ;

Que les signes ont en commun la dénomination CASTEL, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ;

Qu'ils diffèrent par la présence du terme FRANC dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;

Qu'en effet, l'élément verbal CASTEL, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu'il est suivi du terme FRANC, qui fait référence au cépage « cabernet franc » ; que ce terme apparaît donc peu distinctif au regard de certains des produits en cause, en ce qu'il peut en indiquer la composition ; qu'il ne retiendra donc pas l'attention du consommateur ; qu'en outre, le terme FRANC étant clairement séparé du terme en attaque CASTEL par un tiret, cette présentation contribue à mettre en exergue l'élément verbal CASTEL qui sera celui qui retiendra l'attention du consommateur ;

Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté CASTEL-FRANC constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée CASTEL.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services 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.

CONSIDERANT que le signe contesté CASTEL-FRANC ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CASTEL.PAR CES MOTIFS

DE CIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; vins ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services hôteliers ».

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