

INPI, 1 septembre 2021, OP 21-0967

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : OP 21-0967

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : Grand castel ; CASTEL

Numéros d'enregistrement : 1568482 ; 4293348

Parties : CASTEL FRERES SAS / GRAND CASTEL (Russie)

Texte

OPP21-0967 01/09/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1^{er} avril 1996 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

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° 2019-158 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 GRAND CASTEL (Société de droit russe) a déposé le 13 décembre 2019, la marque internationale n° 1568482, désignant notamment la France, et portant sur la marque verbale GRAND CASTEL.

Le 1^{er} mars 2021, 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, enregistrée sous le n° 4293348 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI2

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

L'opposition est formée contre les produits suivants : « Apéritifs sans alcool; bière; moûts de bières; cocktails sans alcool; essences pour la fabrication de produits à boire; extraits de houblon pour la fabrication de bières; jus de fruits; nectars de fruits sans alcool; moût de raisin, non fermenté; produits à boire isotoniques; limonades; moût de malt; moûts; produits à boire sans alcool; sirops pour la fabrication d'eaux minérales aromatisées; préparations pour la fabrication de produits à boire; extraits de malt pour la fabrication de liqueurs; salsepareille [produit à boire sans alcool]; sirops pour produits à boire; sirops pour limonades; jus de tomate [produit à boire]; jus de légumes [produits à boire]; eaux [produits à boire]; produits à boire à base de lactosérum ; Produits à boire alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; apéritifs; arak; amers; brandy; cidres; cocktails; digestifs [liqueurs et spiritueux]; produits à boire distillés; extraits de fruits alcoolisés; gin; liqueurs; alcool de miel [hydromel]; liqueurs de menthe poivrée; piquette; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux [produits à boire]; vodka; whisky; vins ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ».

La société opposante soutient que les produits de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les « Apéritifs sans alcool; bière; moûts de bières; cocktails sans alcool; essences pour la fabrication de produits à boire; extraits de houblon pour la fabrication de bières; moût de raisin, non fermenté; moût de malt; moûts; extraits de malt pour la fabrication de liqueurs; Produits à boire alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; apéritifs; arak; amers; brandy; cidres; cocktails; digestifs [liqueurs et spiritueux]; produits à boire distillés; extraits de fruits alcoolisés; gin; liqueurs; alcool de miel [hydromel]; liqueurs de menthe poivrée; piquette; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux [produits à boire]; vodka; whisky; vins » de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les « jus de fruits; nectars de fruits sans alcool; produits à boire isotoniques; limonades; produits à boire sans alcool; sirops pour la fabrication d'eaux minérales aromatisées; préparations pour la fabrication de produits à boire; salsepareille [produit à boire sans alcool]; sirops pour produits à boire; sirops pour limonades; jus de tomate [produit à boire]; jus de légumes [produits à boire]; eaux [produits à boire]; produits à boire à base de lactosérum » de l'enregistrement international contesté, qui s'entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins » de la marque antérieure.

Les produits de l'enregistrement international contesté ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation puisqu'ils ne comportent pas d'alcool et peuvent se consommer à tout moment de la journée afin de se désaltérer et sans restriction particulière, contrairement aux produits de la marque antérieure.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI3

S'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les premiers comme les seconds sont des boissons, il n'en demeure pas moins que ces dernières ne répondent pas aux mêmes besoins nutritifs et gustatifs de sorte qu'elles ne sont pas substituables.

Ainsi, ils ne s'adressent pas à la même clientèle (seulement les adultes pour les premiers, tout consommateur, enfant et adulte, pour les seconds).

Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (les vins relevant de l'industrie de la viticulture contrairement aux autres boissons).

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

En conséquence, les produits de l'enregistrement international contesté sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

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

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique.

Les signes en cause ont en commun l'élément verbal CASTEL (constitutif de la marque antérieure) distinctif et dominant, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Au sein du signe contesté, la présence de l'élément d'attaque GRAND n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dans la mesure où ce terme vient directement qualifier l'élément CASTEL qui le suit et le mettre en exergue.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté GRAND CASTEL est donc similaire à la marque verbale antérieure CASTEL.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI4

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un

degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de l'enregistrement international contesté reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION

En conséquence, la marque verbale GRAND CASTEL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : « Apéritifs sans alcool; bière; moûts de bières; cocktails sans alcool; essences pour la fabrication de produits à boire; extraits de houblon pour la fabrication de bières; moût de raisin, non fermenté; moût de malt; moûts; extraits de malt pour la fabrication de liqueurs; Produits à boire alcoolisés contenant des fruits; produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; essences alcoolisées; extraits alcoolisés; apéritifs; arak; amers; brandy; cidres; cocktails; digestifs [liqueurs et spiritueux]; produits à boire distillés; extraits de fruits alcoolisés; gin; liqueurs; alcool de miel [hydromel]; liqueurs de menthe poivrée; piquette; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux [produits à boire]; vodka; whisky; vins »

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international contesté est partiellement refusée pour les produits précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI