

# INPI, 27 mai 2021, OP 20-2620

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : OP 20-2620

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : 20 CUBE ; LE CUBE

**Classification pour les marques** : CL33

**Numéros d'enregistrement** : 4648458 ; 3635304

**Parties** : CASTEL FRERES SAS / F2023 (Luxembourg)

## Texte

OPP 20-2620 27/05/2021

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 712-5-1, 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 F2023 (société de droit luxembourgeois) a déposé le 18 mai 2020, la demande d'enregistrement n° 4 648 458 portant sur le signe complexe 20 CUBE.

Le 5 août 2020, la société CASTEL FRERES (société par action simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE CUBE déposée le 9 mars 2009 et dûment renouvelée sous le n°3635304, sur le fondement du risque de confusion.

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

Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPIII.- 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

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits suivants : « Vins ; vins blancs ; vins rouges ; vins rosés ; vins tranquilles ; vins mousseux ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; vins d'appellation d'origine protégée ; apéritifs à base de vins ; spiritueux ; liqueurs ; whisky ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

2

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPIIISur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe 20 CUBE, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal LE CUBE, reproduit ci-dessous :

Dans l'acte d'opposition, la société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires.

L'identité s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

En l'espèce, le signe complexe contesté 20 CUBE n'est pas, à l'évidence, identique à la marque verbale antérieure LE CUBE.

Il convient donc de rechercher si le signe contesté est similaire à la marque antérieure invoquée.

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 gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un nombre, d'un élément verbal et d'éléments graphiques et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.

Les signes en présence ont en commun le terme CUBE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

3

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Ils diffèrent par la présence du nombre 20 et d'éléments graphiques au sein du signe contesté ainsi que par la présence de l'article LE dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, le terme CUBE apparaît distinctif au regard des produits en cause.

A cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante quant au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure LE CUBE « eu égard à l'activité protégée car elle est susceptible d'évoquer pour le consommateur le «cubi de vin».

En effet, le terme CUBE n'apparaît pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique précise et concrète.

De surcroît, la société déposante ne démontre pas que le terme CUBE soit si couramment utilisé qu'il soit devenu banal pour les produits en cause reconnus identiques.

En tout état de cause, à moins d'une action en nullité dirigée à l'encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur la validité d'une marque enregistrée dans le cadre de la présente procédure.

En outre, le terme CUBE présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le nombre 20 qui l'accompagne, susceptible de renvoyer au terme « vin » en raison de son identité phonétique, apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés dont il est susceptible d'en désigner la nature ou à tout le moins, la référence d'une gamme.

Ainsi, le nombre 20 ne sera pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur, contrairement au terme CUBE qui retiendra particulièrement l'attention du consommateur.

En outre, la présence dans le signe contesté d'éléments graphiques, simples éléments décoratifs, n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CUBE.

Au sein de la marque antérieure, le terme CUBE apparaît également dominant dès lors qu'il se trouve précédé du simple article défini LE qui se rapporte à lui, en sorte que seul le terme CUBE retiendra l'attention du consommateur des produits en cause.

Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause.

A cet égard, si comme le fait valoir la société déposante, en matière de marques vinicoles le « public est habitué à ce que les vins aient des noms proches et, en conséquence, fait preuve d'une attention particulière lors de l'achat de ce type de produits », il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le risque de confusion ne peut être exclu, du fait des ressemblances d'ensemble précédemment relevées et du fait que le terme CUBE retiendra principalement l'attention du consommateur dans chacun des deux signes.

Le signe complexe contesté 20 CUBE est donc similaire à la marque verbale antérieure LE CUBE.

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 ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI En l'espèce, en raison de l'identité 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.

#### CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe contesté 20 CUBE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

#### PAR CES MOTIFS

#### DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vins ; vins blancs ; vins rouges ; vins rosés ; vins tranquilles ; vins mousseux ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; vins d'appellation d'origine protégée ; apéritifs à base de vins ; spiritueux ; liqueurs ; whisky ».

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