

INPI, 11 décembre 2015, 2015-2869

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2015-2869

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CASTEL ; LE CASTEL

Numéros d'enregistrement : 3162697 ; 4169703

Parties : CASTEL FRERES SAS / GSA IMPORT EXPORT SARL

Texte

OPP 15-2869/JLJ

Le 11/12/2015

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, 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GSA IMPORT EXPORT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 mars 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 169 703, portant sur le signe verbal LE CASTEL.

Le 22 juin 2015, 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, renouvelée par déclaration du 23 mars 2012 sous le n° 3 162 697, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques, le 1 er juillet 2008 sous le n° 485105. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.

La société opposante soutient également que le risque d'association est d'autant plus important du fait de « ...la renommée de la société CASTEL FRERES dans le domaine du vin (n°3 mondial) et de la répartition géographique de ses propriétés... ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 2 juillet 2015, sous le n°15-2869. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « vins d'appellation d'origine ».

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués, 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 LE CASTEL reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CASTEL, reproduite ci-dessous :

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 celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ;

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

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

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

Qu'en effet, le terme CASTEL, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que le terme LE qui le précède constitue un simple un article défini ne faisant qu'introduire le terme CASTEL, le mettant ainsi en exergue ;

Qu'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, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique ;

Que le risque de confusion entre les signes en cause est encore renforcé par l'identité et la grande similarité des produits en présence.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté LE CASTEL constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée CASTEL.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LE CASTEL ne peut donc pas 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 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

.Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de Groupe