

INPI, 30 mai 2012, 11-5206

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-5206

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : VILLA VERONI ; VILLA CARDINI

Classification pour les marques : 33

Numéros d'enregistrement : 1481646 ; 3856570

Parties : CASTEL FRERES / LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS

Texte

30/05/2012 OPP 11-5206 / VA

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 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 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 LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 856 570, portant sur le signe verbal VILLA CARDINI.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ».

Le 30 novembre 2011, 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 VILLA VERONI, déposée le 4 août 1998 et renouvelée par dernière déclaration en date du 9 avril 2008 sous le numéro 88 1 481 646, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission totale de propriété. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

L'opposition a été notifiée au déposant le 29 décembre 2011, sous le numéro 11-5206. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans le délai de deux mois.

Par un courrier émis le 28 février 2012, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.

Le 5 avril 2012, la société CASTEL FRERES a produit les pièces sollicitées et présenté des observations, toutefois, la présentation d'observations par l'opposant n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n'ont pu être prises en considération pour l'établissement du projet, ce dont les parties ont été informées.

Le 18 avril 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 21 mai 2012, l'opposant a présenté des observations contestant le projet, accompagnées d'une demande d'audition.

Une audition s'est tenue le 25 mai 2012 en présence des mandataires des deux 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 opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Dans l'acte d'opposition, la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison notamment de la présence commune du terme VILLA et de leurs construction et structure sémantique similaires, le terme VILLA étant associé au sein des deux signes à une terme de longueur proche comportant trois lettres identiques dont la séquence finale -NI, chaque ensemble présentant la même évocation de l'Italie.

Elle ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que la marque antérieure est ancienne et largement exploitée.

Elle invoque enfin le critère d'interdépendance des facteurs. Suite au projet de décision, la société opposante fournit des documents afin de démontrer la notoriété de la marque antérieure ; elle conteste notamment l'analyse faite par l'Institut et la société déposante du caractère distinctif du terme commun VILLA, dont elle indique qu'il n'apparaît pas usuel dans le domaine des vins mais suffisamment arbitraire et tout aussi essentiel que les dénominations qui l'accompagnent, de sorte qu'il conserve au sein des signes sa position distinctive autonome.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en invoquant notamment l'insuffisance des arguments de la société opposante.

Elle contesté également la comparaison des signes et invoque le très faible caractère distinctif du terme commun VILLA dont elle indique, au regard des documents qu'elle fournit, qu'il est usuellement utilisé dans le domaine vitivinicole et descriptif d'une caractéristique des produits visés, à savoir leur lieu de production.

Elle invoque par ailleurs les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les dénominations CARDINI et VERONI.

Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur le caractère banal du terme commun VILLA et conteste la notoriété de la marque antérieure dont elle indique qu'elle ne saurait être prouvée par les pièces fournies qui sont constituées de documents publicitaires.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée désignent des boissons alcooliques, les unes provenant de la

fermentation du raisin frais ou du moût de raisin, du jus de pomme, les autres plus fortement alcoolisées provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires ; Que tous ces produits appartiennent ainsi à la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, comme le relève justement la société opposante, laquelle regroupe toutes les boissons contenant de l'alcool ;

Qu'il s'agit donc de produits identiques ;

Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, il n'y a pas lieu de démontrer la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, l'identité ayant été constatée.

CONSIDERANT en revanche que les « Extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés comme produits intermédiaires dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure qui s'entendent de boissons alcoolisées destinées à être consommées ;

Que ces produits ne sont pas davantage en relation étroite et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés dans d'autres domaines que celui de la fabrication des boissons (pharmacie, parfumerie) et les seconds n'incorporant pas obligatoirement les premiers ;

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

CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VILLA CARDINI, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

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

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 en cause que ceux-ci ont en commun le terme VILLA suivi d'une dénomination de longueur proche comportant trois lettres communes (R et NI) ;

Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne

saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;

Qu'en effet, le terme VILLA se trouve respectivement associé à la dénomination CARDINI dans le signe contesté et VERONI dans la marque antérieure ;

Que visuellement et phonétiquement, les dénominations CARDINI et VERONI se distinguent par leur longue séquence d'attaque CARDI- et VERO-, ce qui leur confère une apparence et des sonorités très distinctes ;

Qu'à cet égard, si comme le soutient la société opposante, les dénominations CARDINI et VERONI présentent les lettres et sonorités communes R/NI, il n'en demeure pas moins que prises dans leur ensemble, elles ont une physionomie et une prononciation différentes ;

Qu'intellectuellement, la consonance italienne des signes en cause ne saurait suffire à les rapprocher ;

Qu'il en résulte que, compte tenu de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse ;

Qu'en effet, le terme commun VILLA, qui désigne une maison de plaisance ou d'habitation généralement vaste avec un jardin, est susceptible d'évoquer le lieu de production des produits en cause et apparaît donc faiblement distinctif ;

Que la société déposante a en outre démontré que le terme VILLA est couramment utilisé à titre de marque pour désigner du vin et autres boissons alcooliques ; qu'il a en effet fourni les résultats détaillés d'une recherche ayant révélé l'existence de 258 marques en vigueur en France, déposées en classe 33 et comportant notamment le terme VILLA ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, au regard du nombre de marques révélées et du nombre de leurs titulaires, il apparaît peu probable que ces derniers aient tous conclu des accords ou soient économiquement liés ;

Qu'ainsi, en dépit de sa position d'attaque le terme VILLA n'apparaît pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein des signes en cause.

CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté VILLA CARDINI ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure VILLA VERONI ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits d'une part, et la connaissance de la marque antérieure d'autre part, peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité de certains des produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté VILLA CARDINI peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VILLA VERONI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 11-5206 est rejetée.

Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie R D Chef du Service des Oppositions