

INPI, 20 février 2015, 2014-3749

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2014-3749

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL ; CASTELBARRY

Classification pour les marques : 32

Numéros d'enregistrement : 3690797 ; 4093885

Parties : CASTEL FRERES / LES COTEAUX DU CASTELLAS (SCA)

Texte

OPP 14-3749/JHA 20/02/2015

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, L. 713-2, L. 713-3, 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 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 LES COTEAUX DU CASTELLAS (SCA) a déposé, le 27 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 093 885 portant sur le signe verbal CASTELBARRY.

Le 18 août 2014, 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 française portant sur l'ensemble verbal CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL, déposée le 13 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 690 797. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 septembre 2014 sous le numéro 14-3749. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Le 4 décembre 2014, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.

Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « boissons à base de fruits et jus de fruits ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » ;

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

CONSIDERANT que les produits « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT en revanche que les « boissons à base de fruits et jus de fruits » de la demande

d'enregistrement, qui désignent des boissons non alcoolisées, généralement consommées au petit déjeuner, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins tranquilles d'appellation d'origine » de la marque antérieure qui désignent des boissons alcoolisées ;

Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que le vin soit « issu de la fermentation des sucres contenus dans les fruits et leur jus » ou que ces boissons puissent « être consommées tant en apéritif qu'au cours des repas » ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution et ne sont pas commercialisés ensemble (rayons dédiés aux boissons non alcoolisées / enseignes ou rayons spécialisés dans les produits viticoles) ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, l'utilisation des premiers ne nécessitant pas celle des seconds ; qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CASTELBARRY, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur l'ensemble verbal CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL, reproduit 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 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 est composé de deux éléments verbaux accolés, alors que la marque antérieure est composée de quatre termes ;

Qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination CASTEL ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'en effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur structure (deux termes accolés pour le signe contesté, quatre termes pour la marque antérieure), et par leur longueur (respectivement onze et vingt quatre lettres), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, huit temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d'attaque et finales ;

Que les deux signes produisent donc une impression d'ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si le signe contesté comporte la dénomination CASTEL, rien ne permet d'affirmer que le consommateur français l'isolera au sein du signe contesté ; qu'en effet, ce dernier sera perçu par le consommateur comme un ensemble au sein duquel l'élément CASTEL ne peut être détaché de la dénomination BARRY que par une opération purement artificielle ;

Qu'en particulier, rien ne permet d'affirmer que le consommateur français d'attention et de culture moyennes percevra le terme BARRY comme l'indication de provenance des produits en cause ; qu'en effet, s'il est vrai, comme l'établit l'opposant, que ce terme désigne un hameau situé dans l'Hérault ainsi qu'une petite commune des Hautes-Pyrénées, ces lieux ne sont pas connus de la plupart des consommateurs ni ne bénéficient d'une réputation dans le domaine vitivinicole ; que cette dénomination apparaît donc distinctive au regard des produits en cause ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, et malgré sa position d'attaque, la dénomination CASTEL n'est pas dominante dans le signe contesté, ni apte à retenir l'attention du consommateur.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté CASTELBARRY ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL ;

Qu'à cet égard, la société opposante invoque « la renommée de la société CASTEL FRERES dans le domaine du vin » mais ne fournit aucun document de nature à la démontrer.

CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur concerné.

CONSIDERANT en conséquence, le signe verbal contesté CASTELBARRY peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Julie HAMEL, Juriste

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe