

INPI, 23 septembre 2021, OP 21-0966

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : OP 21-0966

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : Domaine CASTEL DES MAURES ; CASTEL

Classification pour les marques : CL33

Numéros d'enregistrement : 4709502 ; 4293348

Parties : CASTEL FRERES SAS / WILLERVAL SCEA

Texte

OPP21-0966 23/09/2021

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 SCEA WILLERVAL a déposé le 7 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 4709502 portant sur la marque verbale DOMAINE CASTEL DES MAURES.

Par ailleurs, la demande d'enregistrement contestée a fait l'objet d'une objection provisoire à l'enregistrement, fondée sur des motifs absolus et susceptible d'entraîner son rejet partiel.

Le 1^{er} mars 2020, 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 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, la société déposante a présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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.²

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 : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ».

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

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, 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 produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur la dénomination 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 se compose de quatre termes et la marque antérieure d'une seule et uniquement dénomination.

Les signes ont en commun la dénomination CASTEL, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.

Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme d'attaque DOMAINE et des termes finaux DES MAURES.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.³

En effet, l'élément verbal CASTEL, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il est :

- précédé du terme DOMAINE, usuel dans le domaine vitivinicole pour désigner des exploitations produisant du vin et dont l'usage est réglementé. Ce terme apparaît donc dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ;

- suivi des termes DES MAURES, faisant directement référence à l'indication géographique protégée « Maures ». Ce terme apparaît donc dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et l'article indéfini DES ne fait que l'introduire.

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 déposant invoque, sans l'annexer, une décision de 2005, rendue par l'Institut. Or, l'Institut n'est pas lié par ses précédents qui sont rendus au cas par cas et par conséquent dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce.

Le signe verbal contesté DOMAINE CASTEL DES MAURES est donc similaire à la marque verbale antérieure CASTEL.

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 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, la marque verbale DOMAINE CASTEL DES MAURES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.⁴

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » ;

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