

INPI, 14 septembre 2018, 2015-2115

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2015-2115

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CASTEL ; BENOIT CASTEL

Numéros d'enregistrement : 4143430 ; 4157343

Parties : CASTEL FRERES / Benoît C

Texte

OPP 15-2115 Courbevoie, le 14 septembre 2018

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.

Vu la décision n° 2016-69 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

Monsieur Benoît C a déposé, le 16 février 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 157 343

portant sur le signe verbal BENOÎT CASTEL.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir : boîtes en verre, bougeoirs, cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, opalines, vases, vaisselle, verres (récipients), flacons, poudriers, vaisselle en verre, casseroles, poêles, marmites, plats de services non en métaux précieux, plateaux non en métaux précieux, porte-couteaux, ouvre- bouteilles, tire-bouchons, services à thé et à café non en matières précieuses ; bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Services d'organisation d'expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion des domaines de l'oenologie, de la vitiviculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ; services de promotion des ventes pour des tiers, services de recherche de parrainage dans le cadre de la promotion des produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques ; services de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations pour déguster des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques ou non alcooliques ; présentation de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques, sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente à emporter de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques ; services de conseil en création, direction, gestion, développement, marketing et promotion des affaires dans les domaines de l'oenologie, de la vitiviculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ; services de restauration (alimentation), notamment restauration à emporter ; services d'hébergement temporaire ; informations dans les domaines de l'oenologie, des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques et non alcooliques ».

Le 13 mai 2015, 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 demande d'enregistrement C déposée le 19 décembre 2014 sous le n° 14 4 143 430 ;

Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Ustensiles et récipients pour la cuisine ; verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes ; bières ; boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé ; apéritifs et cocktails sans alcool ; boissons sans alcool obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool aromatisées à base de vin désalcoolisé ; Services de vente au détail ou en gros de boissons alcooliques et non alcooliques ; présentation de boissons alcooliques et non alcooliques sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de boissons alcooliques et non alcooliques ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au sein d'un réseau de boutiques ; restaurants ; réservation de logements temporaires (chambres d'hôtes) ; information en matière d'oenologie ; dégustation ».

L'opposition a été notifiée au déposant le 21 mai 2015 sous le n°15-2115. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la

procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Le 19 mars 2018, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 16 mars 2018, cette publication marquant la reprise de la procédure d'opposition. Il a été précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai jusqu'au 1^{er} juin 2018 lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 11 juin 2018, l'Institut a adressé aux deux parties un projet de décision. La société opposante a contesté ce projet sur la comparaison de certains des services. Le déposant a présenté des observations en réponse à cette contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT La société CASTEL FRERES fait valoir, à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l'opposition et au projet de décision, le déposant conteste la comparaison de certains des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir : boîtes en verre, bougeoirs, cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, opalines, vases, vaisselle, verres (récipients), flacons, poudriers, vaisselle en verre, casseroles, poêles, marmites, plats de services non en métaux précieux, plateaux non en métaux précieux, porte-couteaux, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, services à thé et à café non en matières précieuses ; bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Services d'organisation d'expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion des domaines de l'oenologie, de la vitiviniculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ; services de promotion des ventes pour des tiers, services de recherche de parrainage dans le cadre de la promotion des produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques ; services de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations pour déguster des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques ou non alcooliques ; présentation de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques, sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente à emporter de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques ; services de conseil en création, direction, gestion, développement, marketing et promotion des affaires dans les domaines de l'oenologie, de la vitiviniculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ; services de restauration (alimentation), notamment restauration à emporter ; services d'hébergement temporaire ; informations dans les domaines de l'oenologie, des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques et non alcooliques ».

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Ustensiles et récipients pour la cuisine ; verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes ; bières ; boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé ; apéritifs et cocktails sans alcool ; boissons sans alcool obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool aromatisées à base de vin désalcoolisé ; Services de vente au détail ou en gros de boissons alcooliques et non alcooliques ; présentation de boissons alcooliques et non alcooliques sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de boissons alcooliques et non alcooliques ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au sein d'unréseau de boutiques ; restaurants ; réservation de logements temporaires (chambres d'hôtes) ; information en matière d'oenologie ; dégustation ».

CONSIDERANT que les « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir : boîtes en verre, bougeoirs, cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, opalines, vases, vaisselle, verres (récipients), flacons, poudriers, vaisselle en verre, casseroles, poêles, marmites, plats de services non en métaux précieux, plateaux non en métaux précieux, porte-couteaux, services à thé et à café non en matières précieuses ; bières ; autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; présentation de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques, sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente à emporter de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques ; services de restauration (alimentation), notamment restauration à emporter ; services d'hébergement temporaire ; informations dans les domaines de l'oenologie, des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques et non alcooliques » apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;

CONSIDERANT que les « eaux minérales et gazeuses » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des boissons désaltérantes provenant d'une nappe souterraine et destinés à l'étanchement de la soif et à l'hydratation sont tout comme les « boissons sans alcool aromatisées à

base de vin désalcoolisé » de la marque antérieure, des boissons sans alcool pour la consommation humaine ; que ces produits sont commercialisés dans les mêmes lieux (rayons des boissons non alcoolisées des grandes surfaces ou dans des rayons très proches) ;

Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure sont des liquides susceptibles d'être consommés par un public souhaitant se désaltérer, dans les mêmes circonstances et à tous moments de la journée ;

Que contrairement aux assertions du déposant, les produits de la marque antérieure, s'agissant de boissons non alcoolisées, ne sont pas « uniquement consommés pour le plaisir, au moment de l'apéritif » ;

Qu'en tout état de cause, cette circonstance ne saurait supplanter les caractéristiques communes précitées ;

Que les deux décisions d'oppositions citées par le déposant portent sur la comparaison entre des boissons non alcoolisées et des boissons alcoolisées, comparaison différente du présent cas d'espèce ;

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

Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens d'identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure a été constatée et démontrée.

CONSIDERANT que les « services d'organisation d'expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion des domaines de l'oenologie, de la vitiviniculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ; services de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations pour déguster des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques ou non alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques dans le but notamment d'assurer la promotion dans les domaines de l'oenologie, de la vitiviniculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ainsi qu'un ensemble de services mettant en place des opérations de communication et de promotion dans les domaines précités et notamment dans le but d'augmenter les chiffres d'affaire, et de rentabiliser le premier achat d'un client ou de manifester sa motivation à revenir présentent le même objet que les services d' « informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de boissons alcooliques et non alcooliques » de la marque antérieure qui s'entendent de la mise à disposition de connaissances et de conseils à l'attention des consommateurs dans le domaine des boissons alcooliques et non alcooliques ; Qu'en effet, les services de la demande d'enregistrement contestée tout comme ceux de la marque antérieure ont pour objet de faire connaître des boissons et d'inciter le consommateur à les acheter ; que dès lors le fait que les services désignés par le signe contesté « soient beaucoup plus étendus » ne saurait pour autant les faire échapper au lien précité ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, comme le fait valoir la société opposante suite au projet de décision, les « services de conseil en création, direction, gestion, développement, marketing et promotion des affaires dans les domaines de l'oenologie, de la viticulture, des boissons alcooliques et non alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au sein d'un réseau de boutiques » de la marque antérieure s'entendent de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ;

Qu'à cet égard, et contrairement aux assertions du déposant, le fait que les services de la marque antérieure soient rendus dans un réseau de franchise ne les fait pas échapper aux caractéristiques commune précités ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche les « verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) » qui désigne une substance minérale, transparente et isotrope ne relèvent pas de la catégorie générale des « verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure qui s'entendent qui recouvre l'ensemble des récipients et couverts en ces matières qui servent à manger, à servir ou à présenter la nourriture ;

Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature et destination, les produits de la demande d'enregistrement contestée étant destinés à être mise en œuvre dans des secteurs très variés ;

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

CONSIDERANT que les « ouvre-bouteilles ; tire-bouchons » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des ustensiles servant à ouvrir des bouteilles n'entrent pas dans la catégorie générale des « verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure qui s'entendent qui recouvre l'ensemble des récipients et couverts en ces matières qui servent à manger, à servir ou à présenter la nourriture ;

Qu'ils ne présentent pas davantage la même fonction ;

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

CONSIDERANT que les « services de promotion des ventes pour des tiers, services de recherche de parrainage dans le cadre de la promotion des produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au sein d'un réseau de boutiques » de la marque antérieure,

en ce que la prestation des premiers n'est pas nécessairement rendue dans le cadre de la prestation des seconds ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal BENOÎT CASTEL, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination CASTEL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.

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, se compose de deux termes, et la marque antérieure d'une seule et unique dénomination.

Que 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 ;

Qu'ils diffèrent par la présence du prénom BENOIT dans le signe contesté ;

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

Qu'en effet, l'élément verbal CASTEL, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu'il constitue le nom de famille de l'ensemble patronymique BENOIT C permettant à lui seul d'identifier une personne physique par l'appartenance à une famille, au contraire du prénom BENOIT qui ne sert qu'à identifier un membre de cette famille ;

Qu'en conséquence et contrairement aux affirmations du déposant, la présence du prénom BENOIT ne saurait à elle seule suffire pour écarter tout risque de confusion ;

Que ne sauraient donc être retenus les arguments du déposant tirés de deux décisions du Directeur de l'Institut dans lesquelles le terme C, utilisé dans le sens d'un château de petite taille et non comme un patronyme, a été jugé faiblement distinctif pour désigner des « vins » ;

Que la fourniture comme la fourniture d'une liste de quatre-vingt marques comportant le terme C est insuffisante pour en conclure que cet élément soit devenu banal à titre de marque pour désigner les produits et services en cause ; qu'en outre, rien ne permet d'affirmer que le consommateur d'attention moyenne comprendra le terme C comme désignant un petit château, cette signification relevant d'un genre littéraire ;

Que de plus ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel la séquence C précédée par le prénom BENOIT sera perçue comme un patronyme, l'ensemble évoquant une personne, une telle évocation étant absente de la marque antérieure pour écarter tout risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, comme démontré précédemment, le terme C, seul élément constitutif de la marque antérieure, est l'élément distinctif et dominant du signe contesté ;

Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique.

CONSIDERANT que, si l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle autorise le titulaire d'un nom patronymique à en faire usage, nonobstant l'enregistrement d'une marque antérieure, un tel usage n'inclut pas son dépôt à titre de marque (si celui-ci porte atteinte, comme en l'espèce, à un droit antérieur déposé à titre de marque).

CONSIDERANT que le signe verbal contesté BENOÎT CASTEL constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée CASTEL.

CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument du déposant tiré de l'absence de notoriété de la marque antérieure invoquée pour les services invoqués à l'appui de l'opposition, la notoriété n'étant qu'un facteur aggravant mais nullement une condition nécessaire à l'existence d'un risque de confusion ;

Que ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels le risque de confusion entre les signes est rendu improbable par le fait que le déposant, Monsieur Benoît C, est connu du public en tant que célèbre pâtissier ; qu'en effet, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer la grande connaissance du signe BENOÎT CASTEL sur le marché des produits et services en cause auprès des consommateurs de ces derniers.

CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tirés de l'existence de plusieurs marques constituées en tout ou partie de l'élément C qui coexistent paisiblement sur le registre et/ou sur le marché ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ;

Qu'en outre, le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné.

CONSIDERANT que le signe contesté BENOÎT CASTEL ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CASTEL.

PAR CES MOTIFS

DE CIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les produits et services suivants : « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir : boîtes en verre, bougeoirs, cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, opalines, vases, vaisselle, verres (récipients), flacons, poudriers, vaisselle en verre, casseroles, poêles, marmites, plats de services non en métaux précieux, plateaux non en métaux précieux, porte-couteaux, services à thé et à café non en matières précieuses ; bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus defruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; services d'organisation d'expositions, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité dans le cadre de la promotion des domaines de l'oenologie, de la vitiviculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ; services de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations pour déguster des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques ou non alcooliques ; présentation de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques, sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente à emporter de produits vitivinicoles, de boissons alcooliques ou non alcooliques ; services de conseil en création, direction, gestion, développement, marketing et promotion des affaires dans les domaines de l'oenologie, de la vitiviculture, des boissons alcooliques et non alcooliques ; services de restauration (alimentation), notamment restauration à emporter ; services d'hébergement temporaire ; informations dans les domaines de l'oenologie, des produits vitivinicoles, des boissons alcooliques et non alcooliques ».

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

Géraldine BAUDART, Juriste

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

Christine B Responsable de pôle