

INPI, 26 octobre 2021, OP 21-1184

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : OP 21-1184

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CASTEL ROUX ; CASTEL

Numéros d'enregistrement : 4715460 ; 4293348

Parties : CASTEL FRERES SAS / WILLERVAL SCEA

Texte

OPP 21-1184 26/10/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

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 société SCEA WILLERVAL (société civile d'exploitation agricole) a déposé le 23 décembre 2020,

la demande d'enregistrement n° 4 715 460 portant sur le signe verbal CASTEL ROUX.

Le 15 mars 2021, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CASTEL déposée le 29 avril 2002 et enregistrée sous le n° 4 293 348, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement.

Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODELE DE LA MARQUE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a proposé de remplacer le modèle de marque par DOMAINE CASTEL ROUX.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI2

Toutefois, une telle modification constituerait un changement du modèle de marque déposé, qui ne peut intervenir après l'attribution d'une date de dépôt.

En conséquence, que cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.

B. AU FOND

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 ; que le risque de confusion comprend le risque d'association.

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

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des

bières) ; vins d'appellation d'origine protégée ».

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

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Les produits de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CASTEL ROUX.

La marque antérieure porte sur le signe verbal CASTEL.

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 gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI3

Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme CASTEL, constitutif de la marque antérieure.

Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.

En effet visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), leur longueur (dix lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure) et la présence au sein du signe contesté du terme ROUX sur une même ligne, en caractères de même taille, en sorte qu'il est immédiatement perceptible.

En outre phonétiquement, le signe contesté se prononce en trois temps et se termine par la sonorité [rou] absente de la marque antérieure alors que cette dernière se prononce en deux temps.

Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble différente.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente.

En effet au sein du signe contesté, le terme CASTEL ne présente pas un caractère dominant dès lors que le terme ROUX apparaît tout aussi perceptible que le terme CASTEL en raison de sa présentation en caractères de mêmes taille et calligraphie.

En outre, rien ne permet d'affirmer que le terme ROUX sera perçu comme venant qualifier le mot CASTEL par référence à la couleur du vin ; en effet, l'opposant n'établit pas que cette couleur serait utilisée pour décrire du vin à l'instar des mots rouge, blanc, rosé, jaune de telle sorte que ce terme sera plutôt perçu comme un nom propre, ainsi que le fait valoir le déposant.

Le signe contesté sera donc perçu dans sa globalité, sans en isoler le terme CASTEL qui n'a pas de position distinctive et autonome contrairement à ce que soutient la société opposante, l'ensemble ainsi formé, CASTEL ROUX, pouvant évoquer un petit château appartenant à la famille ROUX.

Il en résulte que le terme CASTEL, malgré sa position d'attaque n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté.

Il en va d'autant plus ainsi que dans le domaine viti-vinicole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de famille ou des noms de lieux distincts ; il s'ensuit que le consommateur, même non spécialiste, porte une attention particulière aux marques de vins, et sera d'autant plus apte à différencier les signes en présence qui possèdent de grandes différences visuelles et phonétiques .

Ainsi, compte tenu tant de l'impression d'ensemble différente laissée par ces signes que la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur.

Enfin, sont sans incidence les précédents invoqués par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d'espèce différents. A cet égard, les décisions du Directeur de l'INPI statuant sur des oppositions ne sauraient s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que le terme CASTEL était accompagné d'un élément dépourvu de caractère distinctif ou dans lequel le terme CASTEL était dominant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le signe verbal contesté CASTEL ROUX n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CASTEL.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI4

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 ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

La société opposante expose l'évolution de la société qui « démontre parfaitement la conquête croissante du groupe dans le secteur viticole, permettant d'asseoir la renommée et la distinctivité de la marque CASTEL ».

Toutefois cette notoriété n'apparaît pas démontrée par la société opposante. En effet, cette dernière indique dans ses observations que « plus de 2,5 millions de bouteilles dont l'étiquette reprend le logo [comportant le terme CASTEL] se sont vendues en France en 2020 ». Toutefois, les documents fournis ne permettent pas de conclure à la notoriété de la marque antérieure.

A cet égard l'annexe 6 montrant une capture d'écran d'un site internet émane de la société opposante elle-même, dont les mentions ne sont corroborées par aucune autre pièce. En outre, les visuels ne fournissent aucune information quant à leur diffusion et leur mise en relation avec le public, en sorte qu'ils ne permettent pas d'établir la connaissance par le public de cette marque antérieure.

De même l'argument de la société opposante selon lequel « ...CASTEL est le nom du fondateur et dirigeant actuel de la célèbre société CASTEL FRERES, qui est numéro 1 en Union européenne et numéro 3 dans le monde dans le domaine du vin (<https://www.castel-freres.com/fr/index.html>) » ne saurait davantage être retenu. En effet, la citation de liens hypertextes dont les titres ne permettent pas d'en identifier le contenu et sans garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d'évolution ; ne saurait être de nature à démontrer la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure.

Ainsi, l'argument de la société opposante tenant à la notoriété de la marque antérieure ne saurait être retenu en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion.

En conséquence, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause.

CONCLUSION

En conséquence, que le signe verbal CASTEL ROUX peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI5

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI