

INPI, 29 août 2018, 2015-2232

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2015-2232

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CASTEL ; GRAND CAFE CASTEL

Numéros d'enregistrement : 4143430 ; 4159285

Parties : CASTEL FRERES / PIERRE T

Texte

OPP 15-2232 / GDA 08/08/2018

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, 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 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 PIERRE T a déposé le 22 février 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 159 285 portant sur le signe verbal GRAND CAFE CASTEL.

Le 20 mai 2015, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française déposée le 19 décembre 2014 et enregistrée sous le numéro 4 143 430.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2015-2232. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié au déposant et invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 14 juin 2018.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Cafés ; restaurants ; bars ; réservation de logements temporaires (chambres d'hôtes) ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

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

Que la marque antérieure porte sur la dénomination CASTEL reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc 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 que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ;

Que les deux signes ont en commun le terme CASTEL, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle ;

Que ces signes diffèrent toutefois par la présence GRAND CAFE au sein du signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Que l'élément CASTEL, parfaitement distinctif au regard des services en cause, apparaît dominant au sein du signe contesté, les éléments GRAND CAFE, apparaissant faiblement distinctifs au regard des services en cause, en ce qu'ils renvoient au lieu de prestation des services ;

Qu'ainsi, il résulte tant des ressemblances entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion, le consommateur pouvant leur attribuer la même origine économique.

CONSIDERANT que le signe contesté GRAND CAFE CASTEL constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause 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 ;

Qu'ainsi le signe contesté GRAND CAFE CASTEL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CASTEL.

PAR CES MOTIFSDECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».

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

Guillaume DACHY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle