

INPI, 10 octobre 2011, 11-1645

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-1645

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CASTEL ; CASTEL DE PASARIS PDP

Classification pour les marques : 33

Numéros d'enregistrement : 3162697 ; 3799714

Parties : CASTEL FRERES / LILI Z CHUNG H MAK

Texte

OPP 11-1645 / HT 10/10/2011

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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Lili ZHAO et Monsieur Chung H M ont déposé, le 23 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 799 714 portant sur le sig ne complexe CASTEL DE PASARIS PDP.

Le 11 avril 2011, la société CASTEL FRERES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement

de cette marque sur la base de la marque verbale CASTEL, déposée le 26 avril 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 162 697, dont la société opposante est devenue titulaire par suite de transmissions de propriété inscrites au Registre National des Marques

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 certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de sa marque à l'appui de son argumentation.

Le 19 avril 2011, l'Institut a adressé aux déposants une notification d'irrégularités de fond et de forme affectant la validité de leur demande d'enregistrement ; cette notification ayant été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », l'Institut a procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, à la publication d'un avis dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Aucune observation en réponse à cette notification n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, l'Institut a rendu, le 5 octobre 2011, un projet de décision établi au vu de l'objection provisoire émise.

L'opposition a été adressée aux déposants le 27 avril 2011, sous le n° 11-1645. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Cette notification ayant été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », l'Institut a procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, à la publication d'un avis dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que le projet de décision établi au vu de l'objection provisoire émise n'étant pas devenu définitif, le libellé à prendre en considération pour la procédure d'opposition est le suivant : « Vins » ;

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

CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe CASTEL DE PASARIS PDP, ci-dessous reproduit ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination CASTEL, présentée 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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils ont en commun le terme CASTEL ; qu'ils diffèrent par les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, ainsi que par la présence d'autres éléments verbaux, notamment DE PASARIS PDP lesquels sont présentés sur une même ligne en caractères de même taille et de même calligraphie ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à exclure tout risque de confusion ;

Que la présence commune de l'association du terme CASTEL ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes ;

Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme CASTEL apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce que, désignant un château de petite taille, il évoque un terme d'usage courant dans le secteur vinicole pour désigner des exploitations dont proviennent les vins d'appellation d'origine ;

Qu'ainsi, appliqué aux produits visés, ce terme n'est pas de nature à indiquer à lui seul leur origine commerciale ni à retenir l'attention du consommateur au sein du signe contesté ;

Qu'en outre, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence CASTEL DE PASARIS PDP et CASTEL diffèrent sensiblement par leur structure et leur longueur (quatre éléments verbaux, une seule dénomination dans la marque antérieure) ainsi que par les éléments figuratifs, les couleurs et les autres mentions verbales du signe contesté ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs rythmes et leurs sonorités ;

Qu'enfin intellectuellement, si les deux signes présentent un pouvoir évocateur semblable, ce dernier est étroitement lié à la provenance des produits en cause, de sorte qu'il ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes ;

Que le risque de confusion dans l'esprit du consommateur doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits ;

Que toutefois, en l'espèce, l'identité et la similarité des produits en présence n'est pas de nature à créer un risque de confusion sur leur origine, les marques en cause se distinguant nettement.

CONSIDERANT qu'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;

Que cependant, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu des différences précédemment relevées.

CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur Général de l'Institut ainsi que par l'OHMI, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT que le signe complexe CASTEL DE PASARIS PDP ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CASTEL.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté CASTEL DE PASARIS PDP peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CASTEL.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n° 11-1645 est rejetée.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Héloïse TRICOT Juriste