

# INPI, 1 janvier 2004, 04-1119

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 04-1119

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : CASTEL ; CASTEL ROUX

**Classification pour les marques** : 33

**Numéros d'enregistrement** : 3162697 ; 3266741

**Parties** : CASTEL FRERES / WILLERVAL S.A.

## Texte

04-1119 / SBR 13/10/04

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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WILLERVAL (société anonyme) a déposé le 9 janvier 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 266 741 portant sur le sig ne verbal DOMAINE CASTEL ROUX.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "boissons

alcooliques ; vins ; alcool" (classe 33).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/07 NL du 13 février 2004.

Les 25 février et 5 mars 2004, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation faite par l'Institut, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai d'un mois. Le 8 avril 2004, la société CASTEL FRERES (société anonyme) représentée par Monsieur Pierre W, avocat justifiant d'un pouvoir, du cabinet PIERRE WETZEL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CASTEL déposée le 26 avril 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 162 697.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "boissons alcooliques (à l'exception des bières, des vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie d'appellation d'origine" (classe 33).

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 19 avril 2004, à la société WILLERVAL, sous le numéro 04-1119. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 6 mai 2004, la société WILLERVAL a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société CASTEL FRERES par l'Institut, le 10 mai suivant.

Par courrier en date du 11 août 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 13 septembre 2004, fin de la procédure écrite.

Cette notification a été présentée, le 12 août 2004 à la société WILLERVAL et a été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 30 août suivant, avec la mention "non réclamée".

Le 13 septembre 2004, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à la société déposante, par télécopie confirmée par courrier recommandé. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 16 septembre 2004, ce dont la société opposante a également été informée.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

## A.- L'OPPOSANT

La société CASTEL FRERES fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.

### Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à ceux de la marque antérieure. Sont similaires, les "boissons alcooliques, vins et alcools" de la demande d'enregistrement contestée et les "boissons alcooliques (à l'exception des bières, des vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie d'appellation d'origine" de la marque antérieure, les premiers constituant une catégorie générale incluant les seconds.

### Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise de l'élément CASTEL, dont il résulte un risque de confusion.

Suite au projet de décision, la société opposante invoque le risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble, en insistant sur le fait que le terme ROUX, qui désigne une couleur, ne fait pas perdre au terme CASTEL son individualité et son caractère distinctif, le terme ROUX venant qualifier la couleur d'une gamme spécifique de vins CASTEL.

Elle fait ensuite valoir le fait que le consommateur de vin est un consommateur moyennement attentif et moyennement compétent et non un spécialiste.

La société opposante invoque enfin, à l'appui de son argumentation, la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des vins, et joint à ce titre de la documentation.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société WILLERVAL conteste l'argumentation de la société opposante concernant la comparaison des signes.

Elle propose en outre une modification du libellé ainsi que du modèle de signe déposé.

## III.- DECISION

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

CONSIDERANT que, dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a proposé une modification du modèle du signe contesté ;

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

CONSIDERANT en conséquence, que cette proposition ne peut pas être prise en considération.B.  
SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante a indiqué qu'elle était disposée à préciser le libellé des produits de la demande d'enregistrement contestée aux "vins d'appellation d'origine contrôlée : côtes de Provence, vins de pays des Maures" ;

Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, la limitation concernant les "vins d'appellation d'origine contrôlée : côtes de Provence" ne saurait être prise en considération ;

Qu'en outre, la modification relative au libellé "vins de pays des Maures" correspond à une extension du libellé initial qui ne saurait dès lors être prise en considération.

CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui résultant de la proposition de régularisation précitée, à savoir "boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie d'appellation d'origine, alcools (à l'exception des eaux-de-vie)".

#### C. AU FOND

CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de décision a reconnu la similarité des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par les parties.

CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOMAINE CASTEL ROUX, 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 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 que le signe contesté est composé de trois termes alors que la marque antérieure n'en comporte qu'un seul ; qu'ils ont en commun le terme CASTEL ; Que toutefois, la seule présence de cet élément ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ;

Qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, 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 viticole pour désigner des exploitations dont proviennent les vins d'appellation d'origine ; que ce terme CASTEL est accompagné des éléments DOMAINE et ROUX au sien du signe contesté ;

Que le terme DOMAINE est, ainsi que le souligne la société opposante, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il est utilisé pour désigner notamment des vins et fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole ; que ce terme n'est donc pas de nature à retenir l'attention du public ;

Qu'il en va différemment du terme ROUX, distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer que le terme ROUX serait perçu comme venant qualifier le mot CASTEL par référence à la couleur du vin ; qu'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 ;

Que de plus, rien dans la présentation des deux marques ne vient mettre en exergue l'élément CASTEL, les deux termes, inscrits en caractères de même taille sur une même ligne, étant pareillement perceptibles ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l'élément CASTEL, malgré sa position d'attaque, n'apparaît pas prépondérant par rapport au terme ROUX, ce dernier étant davantage de nature à retenir l'attention du public ;

Qu'en outre, le signe contesté DOMAINE CASTEL ROUX, pris dans son ensemble, et la marque antérieure CASTEL présentent des physionomies, longueurs, rythmes et sonorités distincts ;

Qu'au surplus, 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 ; qu'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 ;

Qu'ainsi, le public n'est pas fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure ;

Que toutefois, la notoriété ne saurait être retenue en l'espèce, la société opposante établissant non pas la notoriété de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition, mais celle du groupe industriel CASTEL.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure

par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine, et ce nonobstant la similarité des produits.

Qu'ainsi, le signe verbal contesté DOMAINE CASTEL ROUX peut être adopté comme marque pour les produits désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CASTEL.

PAR CES MOTIFSDECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 04-1119 est rejetée.

Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie R D Chef de Groupe