

PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

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 procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MIGUEL TORRES S.A. (société de droit espagnol) est titulaire de l'enregistrement international n° 965 891 du 17 mars 2008, portant sur la dénomination EVANGELUS et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « *Boissons alcoolisées (autres que bières)* ».

Le 30 octobre 2008, la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU L'EVANGILE (société civile) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CHATEAU L'EVANGILE APPELLATION POMEROL CONTROLEE, renouvelée par déclaration en date du 26 mai 1999 sous le numéro 1 562 700.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée Château l'Evangile* ».

L'opposition a été adressée à l'OMPI le 3 novembre 2008 pour qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Ce dernier a présenté des observations en réponse et invité la société opposante à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure invoquée. La société opposante a fourni les pièces sollicitées.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La SOCIETE CIVILE DU CHATEAU L'EVANGILE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

L'enregistrement international contesté désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

B - LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société MIGUEL TORRES S.A. conteste la recevabilité de l'opposition, ainsi que la comparaison des signes.

Elle fait par ailleurs remarquer que le libellé de l'enregistrement international contesté ne se limite pas aux vins.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT que la société titulaire de l'enregistrement international contesté conteste la recevabilité de l'opposition au motif que la société opposante n'a pas indiqué son numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, « *Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3* [deux mois suivant la publication de la

demande d'enregistrement], *opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée...* » ;

Qu'aux termes de l'article 1^{er} de l'arrêté susmentionné, du 31 janvier 1992, « *...les oppositions...sont présentées conformément aux modèles enregistrés par la délégation aux usagers et aux simplifications administratives (DUSA) : - opposition à enregistrement : CERFA n°10344*02...* » ; que « *Toutes les mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer* » ;

Que force est de constater que l'indication du numéro de SIREN sur le formulaire d'opposition n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas expressément exigée par les dispositions réglementaires précitées et n'est pas prévue dans la rubrique 4 du formulaire d'opposition ;

Qu'ainsi, l'opposition, ayant respecté les formes et conditions prescrites en matière d'opposition, est recevable.

B. AU FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que, dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits, la société opposante vise les « *...vins [de] la demande de marque* », mais elle indique d'une croix qu'elle forme opposition contre « l'intégralité des produits » ;

Qu'en conséquence, le libellé de l'enregistrement international contesté à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « *Boissons alcoolisées (autres que bières)* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée Château l'Evangile* ».

CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement international contesté.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EVANGELUS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CHATEAU L'EVANGILE APPELLATION POMEROL CONTROLEE, dont les deux premiers termes sont présentés en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires, et les trois autres termes en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires (à l'exception de leurs initiales en majuscules) ;

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 celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le terme EVANGILE de la marque antérieure, parfaitement distinctif au regard des produits visés, apparaît comme l'élément dominant de cette marque, en raison de sa présentation en caractères majuscules de grande taille et dès lors que le terme CHATEAU qui le précède est

dépourvu de caractère distinctif au regard de ces produits, tout comme les éléments verbaux APPELLATION POMEROL CONTROLEE, qui apparaissent en petits caractères ;

Que la dénomination EVANGELUS, constitutive du signe contesté, et le terme EVANGILE de la marque antérieure, sont de longueur proche, respectivement neuf et huit lettres, dont sept sont identiques, et placées dans le même ordre et selon le même rang pour six d'entre elles, qui forment la séquence EVANG-L ; qu'elles comportent les mêmes sonorités [évanj / l] ;

Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces termes, résidant dans leur suffixe, respectivement ELUS et ILE, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces termes, dès lors qu'elles sont situées en fin de dénominations longues, et que celles-ci restent dominées par les séquences de lettres et de sonorité EVANG-L ;

Qu'en outre, intellectuellement, l'enregistrement international contesté EVANGELUS est susceptible d'évoquer, tout comme la marque antérieure, l'évangile ;

Qu'à cet égard, il importe peu que la dénomination EVANGELUS n'existe pas dans le dictionnaire, dès lors que le consommateur est à même de la rapprocher du terme EVANGILE qu'il connaît ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les deux signes, dominés par un terme proche, respectivement EVANGELUS et EVANGILE.

CONSIDERANT que la dénomination contestée EVANGELUS constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHATEAU L'EVANGILE APPELLATION POMEROL CONTROLEE, le consommateur étant susceptible de croire à une affiliation entre elles.

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

Qu'ainsi, l'enregistrement international contesté EVANGELUS ne peut bénéficier d'une protection en France pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHATEAU L'EVANGILE APPELLATION POMEROL CONTROLEE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition n°08-3845 est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection de l'enregistrement international contesté n°965 891 est refusée en France.

Murielle SITBON, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de Groupe**