

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 5 : Décision finale concernant la situation de la marque – Déclaration d’octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire (règle 18ter.2) du règlement d’exécution commun)

I. Office qui envoie la déclaration : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : OP20-3772 / 1543524 / YHI Affaire suivie par : Yakin HINI Tel : 01.56.65.80.37
II. Numéro de l’enregistrement international : 1543524
III. Nom du titulaire : SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG



IV. Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) :

Une protection totale est accordée pour tous les produits et services (règle 18ter.2)i) :

Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18ter.2)ii) :

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt.

Classe 32 : Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.

Classe 45 : Administration juridique de licences; gestion et octroi de licences de droits de propriété industrielle et droits d'auteur (services juridiques); gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences pour des tiers (services juridiques); services d'octroi de licences en matière de fabrication de produits (services juridiques); concession de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de bases de données (services juridiques); octroi de licences de concepts de franchise (services juridiques); octroi de licences de droits portant sur l'utilisation de photos (services juridiques); services de conseillers en matière d'octroi de licences de droits d'auteur; services de conseillers en matière d'octroi de licences de marques; services de conseillers en matière d'octroi de licences de propriété intellectuelle; services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; médiation; location de vêtements.

V. Non-revendication ou réserve :

Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :

Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :

- à l'égard de tous les produits et services
- uniquement à l'égard des produits ci-après :

VI. Lorsqu'une requête en réexamen ou un recours peut être déposé à l'encontre de cette décision auprès d'une autorité extérieure à l'Office, l'Office doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris dans les conditions et délais prévus par les articles R. 411-19 à R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle (Voir fiche ci-jointe).

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS

iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

Lorsque le requérant demeure à l'étranger il doit faire élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris.

VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

**Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

Alice BEYENS
Juriste





VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 17 mai 2021

[Fin du formulaire type n° 5]

20-3772 / YHI
17 mai 2021**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 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 6 mars 2020 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 SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG, société de droit suisse, a déposé le 27 mai 2020, la demande d'enregistrement internationale désignant la France n° 1543524 portant sur la dénomination ARTEL.

Le 30 septembre 2020, la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE, société par actions simplifiée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951



Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l'Union européenne CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO., déposée le 9 mai 2008, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 006900518.

L'opposition a été notifiée à l'OMPI par courrier du 4 novembre 2020 sous le n° 20-3772, pour qu'elle la transmette sans délai à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.

La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition le 11 janvier 2021. A la fin du délai de deux mois, les observations en réponse de la société déposante ont été transmises à la société opposante, qui disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour y répondre.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

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 ; 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 : « *Bières ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons* ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Vins bénéficiant de l'appellation d'origine champagne* ».

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

Les produits suivants : « *Bières ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons* » contestés de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ARTEL.

La marque antérieure porte sur le signe verbal CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO..

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 d'une dénomination et que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d'une esperluette et de trois points.

Les signes ont en commun des termes visuellement très proches, à savoir ARTEL constitutif du signe contesté et MARTEL pour la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre et selon le même rang).

Phonétiquement, ces termes ont le même rythme en deux temps et des sonorités très proches [ar-tel].

Comme le soulève la société déposante, les signes diffèrent par la présence des termes CHAMPAGNE G.H. & CO. au sein de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.

En effet, les termes MARTEL et ARTEL apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.

Le terme MARTEL présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que l'élément d'attaque CHAMPAGNE apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il désigne la nature des produits visés.

De même, au sein de la marque antérieure, les lettres G.H., qui précèdent le terme MARTEL, présentent un caractère accessoire en ce qu'elles sont beaucoup plus courtes et seront perçues comme des initiales de prénoms, ne permettant que d'identifier un membre de la famille MARTEL ; enfin, les termes & CO. seront compris par le consommateur français comme signifiant « *et compagnie* », et donc également accessoires en ce qu'ils sont d'usage courant dans la vie des affaires.

Contrairement à ce que soutient la société déposante, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme MARTEL au sein de la marque antérieure.

L'argument de la société déposante selon lequel « *une simple recherche sur les pages blanches en ligne permet de relever 1633 résultats sur le nom de famille MARTEL, toutes domiciliées en France et réparties dans différentes régions de France* » ne saurait suffire à démontrer la banalité du terme MARTEL à titre de marque au regard des produits en cause.



Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société déposante, rien ne permet d'affirmer que la référence intellectuelle au nom d'une variété de blé dans le signe contesté sera perçue clairement et immédiatement par le public de référence des produits en cause.

Au surplus, rien ne permet d'affirmer également que le public de référence percevra la dénomination contestée ARTEL comme renvoyant « *au domaine ou à quelque chose qui pourrait avoir un lien avec de l'art* », cette évocation n'étant nullement évidente pour ce dernier.

En tout état de cause, ces circonstances ne sauraient suffire à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes en présence.

Il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes.

La dénomination contestée ARTEL est donc similaire à la marque verbale antérieure CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO..

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 ; 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 soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également l'identité et le degré de similarité élevé entre les produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. Elle invoque enfin le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

En l'espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

CONCLUSION

En conséquence, la dénomination ARTEL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO..

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Bières ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons* ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée pour les produits ci-dessus.

Yakin HINI, Juriste

**Pour le Directeur Général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, likely representing the name Christine Bouwens.

**Christine BOUWENS
Responsable de pôle**



RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
(art. R. 411-19, D.411-19-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle)

DELAI DU RECOURS
(art. R. 411-20)

- Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le projet vaut décision.
- Ce délai est **augmenté** :
 - d'un mois si le recours est du ressort de la cour d'appel de Paris et que le requérant demeure dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
 - de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

PRESENTATION DU RECOURS
(art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 422-25)

- Le recours est formé par une **déclaration écrite** adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. **Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.**
- La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, **les mentions suivantes** :
 - a) *Si le requérant est une personne physique* : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) *Si le requérant est une personne morale* : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
 - La date et l'objet de la décision attaquée ;
 - Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration.

- La déclaration doit contenir **l'exposé des moyens invoqués**. A défaut, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe de la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la déclaration.

COURS D'APPEL COMPETENTES
(art. R. 411-19 et D 411-19-1)

- Si le recours est formé contre une décision relative à **un brevet d'invention, un certificat d'utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs**, le recours doit être porté devant la cour d'appel de **Paris**.
- Si le recours est formé contre une décision relative à **une marque ou à un dessin et modèle**, le recours doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction **du lieu où demeure la personne qui forme le recours**. Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des **dix cours d'appel compétentes**, les départements concernés :

Cour d'appel compétente	Départements concernés
Aix-en-Provence	2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84
Bordeaux	09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82, 87
Colmar	67, 68
Douai	02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80
Lyon	01, 03, 05, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74
Nancy	21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 88, 90
Paris	18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna
Rennes	14, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Versailles	28, 78, 92, 95
Fort-de-France	971, 972, 973

- Lorsque le requérant demeure à l'étranger**, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.