

## 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 : <b>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE</b> Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX <b>FRANCE</b>  <b>REF : 1574371 / OP 21-1533 / MP</b> Affaire suivie par : Marion PERRUCHE Tel : 01.56.65.85.90	
II. Numéro de l'enregistrement international : 1574371	
III. Nom du titulaire : SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG Bahnhofstrasse 54 CH-8001 Zürich (CH)	
IV. Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) :  <input type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18ter.2)i) :  <input checked="" type="checkbox"/> Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18ter.2)ii) :  <u>Classe 32</u> : Bières  <u>Classe 33</u> : Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons	



## 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 et services 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**

**Marion PERRUCHE  
Juriste**

## VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 16/03/2022

## 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 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° 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 (AG) est titulaire de l'enregistrement international n°1574371 du 26 novembre 2020 portant sur le signe complexe ARTEL et désignant la France. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 8 juin 2021 sous le n°21-1533, afin qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international.



Le 8 avril 2021, la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union Européenne CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO., déposée le 9 mai 2008 sous le n°006900518, et régulièrement renouvelée.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, 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 similarité 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 similarité 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* ».

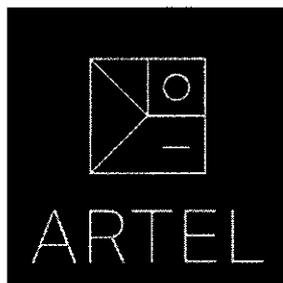
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Vins bénéficiant de l'appellation d'origine champagne* ».

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

En l'espèce, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, 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 porte sur le signe complexe ARTEL, ci-dessous reproduit :



La marque antérieure porte sur le signe verbal CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO., présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.



La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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'un élément verbal dans une police de caractères particulière ainsi que d'éléments figuratifs, apposés en blanc sur un cartouche noir ; 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 les mêmes sonorités [artel].

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.

En outre, 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.

Les arguments de la société déposante selon lesquels « *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* » et que « *le mot « martel » génère 32 800 000 résultats sur Google* », occurrences susceptibles « *en réalité [de] faire référence à un seul et même résultat* » comme le souligne la société opposante, ne sauraient

ainsi 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.

Enfin, la présence des éléments figuratifs dans le signe contesté n'affecte en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ARTEL, par laquelle le signe sera lu et prononcé.

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

Le signe complexe contesté 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 la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité 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 sur l'origine des produits précités.



## CONCLUSION

En conséquence, le signe complexe contesté ARTEL ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO..

## PAR CES MOTIFS,

## DECIDE

**Article 1<sup>er</sup>** : 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<sup>nd</sup>** : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

**Marion PERRUCHE, Juriste**

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

**Jean-Yves CAILLIEZ,  
Responsable de pôle**