

**NL 20-005 1**  
**Le 08/03/2021**

## **DECISION**

### **STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE**

\*\*\*\*

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

**Vu** le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-2 à L. 716-2-8, L. 716-5, R. 411-17, R. 714-1 à R. 714-6, R. 716-1 à R. 716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

**Vu** le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 713-2, L. 713-3 et L. 714-3 ;

**Vu** l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

**Vu** l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

**Vu** la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une 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  
code de commerce 491 921 000 1

## I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 9 juillet 2020, la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D'ISSAN (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0051 contre la marque complexe n° 15/4178867 déposée le 6 mai 2015 ci-dessous reproduite :



- L'enregistrement de cette marque, dont la société ISSAN NATURAL EUROPE - société par actions simplifiée - est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-08 du 26 février 2016.
2. La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « **Classe 33** : *Rhum* ».
  3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n° 1365330, déposée le 2 juillet 1986 et portant sur le signe verbal **CHATEAU D'ISSAN**, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 1987-02 du 16 janvier 1987 et régulièrement renouvelé par dernière déclaration du 29 juillet 2016, inscrite au registre sous le n° 2624998 et publiée au BOPI 2016-52 du 30 décembre 2016.  
  
Le demandeur indique être devenu titulaire de cette marque à la suite d'une transmission de propriété inscrite au registre le 4 juillet 2016 sous le n° 673137 et publiée au BOPI 2016-31 du 5 août 2016.
  4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
  5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par deux courriers simples envoyés aux dernières adresses connues. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au dernier mandataire l'ayant représenté devant l'Institut.
  6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire représentant du titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2020, reçu le 28 juillet 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
  7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.

8. Les observations du titulaire de la marque contestée ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 29 septembre 2020, reçu le 1<sup>er</sup> octobre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti.
10. Ces observations du demandeur ont été notifiées au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 9 novembre 2020, reçu le 14 novembre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
11. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 14 décembre 2020.

#### **Prétentions du demandeur**

12. Dans son exposé des moyens versé à l'appui de cette demande en nullité, le demandeur fait notamment valoir la similarité des produits en présence et les similitudes entre les signes. Il invoque également la « *large connaissance parmi les consommateurs de vins français* » dont bénéficie la marque antérieure qui vient accroître le caractère distinctif de la marque antérieure.
13. Dans ses dernières observations, le demandeur répond aux moyens d'irrecevabilités soulevés par le titulaire de la marque contestée et insiste sur l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques.

#### **Prétentions du titulaire de la marque contestée**

14. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée a notamment :
  - soulevé l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que la marque antérieure invoquée aurait été irrégulièrement renouvelée ;
  - soulevé l'irrégularité de la demande en nullité au motif que le demandeur serait forclos à agir par application des dispositions de l'article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance ;
  - présenté des arguments visant à écarter l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence.

## II.- DECISION

### A. Sur la recevabilité de la demande

#### 1. Sur la validité du renouvellement de la marque antérieure n°1365330

15. Le titulaire de la marque contestée relève que le demandeur est devenu propriétaire de la marque antérieure invoquée par suite d'une transmission de propriété dont l'inscription a été publiée au BOPI 2016-31 du 5 août 2016. Il indique que la demande de renouvellement de cette marque a été faite par le demandeur en date du 29 juillet 2016, soit antérieurement à publication de l'inscription du changement du titulaire ; il en déduit que « *le renouvellement effectué en 2016 au nom de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D'ISSAN n'est pas valable de sorte que la marque antérieure invoquée numéro 1 365 330 n'est plus en vigueur* ». Il en conclut que la présente demande en nullité serait irrecevable.
16. En réponse, le demandeur fait notamment valoir que le renouvellement ayant été effectué par la même personne morale que celle inscrite au Registre National des Marques (RNM) en sa qualité de titulaire des droits, est régulier et conforme aux dispositions de l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle.
17. Aux termes de l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « *est déclarée irrecevable toute demande en nullité [...] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2* ».
18. L'article R. 716-1 susvisé prévoit que :  
  
*« La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.*  
  
*Elle comprend : (...) 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués.*
19. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur au jour du renouvellement litigieux, que la déclaration de renouvellement doit sous peine d'irrecevabilité « [...] émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques [...] ».
20. En l'espèce, le demandeur a indiqué, en rubrique 7 du récapitulatif de la demande en nullité relative aux « motifs relatifs de nullité », agir sur le fondement d'une marque française, dont il est devenu propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre le 4 juillet 2016 sous le n° 673137. Il a également précisé que cette marque a fait l'objet d'un renouvellement demandé le 29 juillet 2016 et publié le 30 décembre 2016.
21. Force est de constater que la demande de renouvellement de marque a été présentée postérieurement à l'inscription du changement de propriétaire, de sorte qu'elle émanait bien du titulaire inscrit au jour de la déclaration.

22. À cet égard, et contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée, le fait que la déclaration de renouvellement ait été faite antérieurement à la date de publication du transfert de propriété, ne la rend pas irrégulière, seule la date d'inscription au registre national des marques du changement de propriétaire devant être prise en compte.
23. Ainsi, en application des dispositions précitées, la demande de renouvellement de la marque n° 1365330 faite le 29 juillet 2016 était bien recevable ; le renouvellement de cette marque est donc régulier.
24. **Dès lors, la présente demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable sur ce fondement.**

## 2. Sur la forclusion par tolérance

25. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée relève que « *dans sa mise en demeure de juillet 2015 (pièce n° 6), le conseil de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU D'ISSAN indique qu'il a mis en place une surveillance. Il a donc nécessairement eu connaissance du dépôt contesté aujourd'hui **dès sa publication**.* ». Il en déduit que le demandeur « *a eu connaissance de la demande d'enregistrement [de la marque contestée] dès sa publication, soit dès le **29 mai 2015*** », soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, de sorte qu'il est forclus à agir. La présente demande en nullité serait donc irrecevable.
26. En réponse, le demandeur fait notamment état de la jurisprudence selon laquelle seule la connaissance effective de l'usage du signe contesté constitue le point de départ de la forclusion par tolérance, la date des actes de publicité étant insuffisante à cet égard. Il fait également valoir une jurisprudence récente retenant que « *La simple publication de l'enregistrement de la marque seconde au Bulletin officiel de la propriété industrielle ne constitue pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque première de l'usage de la marque seconde* » (CA Paris, 21 janvier 2020, annexe 8 de ses observations).
27. L'article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.* »
28. Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de forclusion par tolérance ne peut pas être antérieur à la date d'enregistrement « *puisque avant ce terme le droit de propriété sur le signe n'était pas acquis* » (TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 6 janv. 2017, n° 15/17573 ).
29. En l'espèce, l'enregistrement de la marque complexe contestée ISSAN RUM n° 15/4178867, déposée le 6 mai 2015, a été publié au BOPI 2016-08 du 26 février 2016. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 9 juillet 2020.
30. La marque contestée a donc été enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité de sorte que le demandeur ne peut pas être déclaré forclus à agir.

31. **Dès lors, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle.**
32. **Par conséquent, compte tenu de la recevabilité de la présente demande en nullité, il convient de statuer sur l'atteinte à la marque antérieure invoquée par la marque contestée.**

### **B. Sur le droit applicable**

33. Le demandeur fonde sa demande sur l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
34. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 6 mai 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
35. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
36. Ainsi, conformément à l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « *l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4* ».
37. À cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée* ».
38. Enfin, l'article L. 713-3 du code précité précise que « *Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*  
*b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* ».
39. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

### **C. Sur le fond**

40. En l'espèce, la demande en nullité de la marque française complexe **ISSAN RUM** n° 15/4178867 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque verbale antérieure française **CHATEAU D'ISSAN** n°1365330.
41. Le risque de confusion, au sens des articles précités, 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.

42. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

### 1. Sur les produits

43. 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. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
44. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « *Rhum* ».
45. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits suivants : « *Vins* ».
46. Le « *rhum* » de la marque contestée, qui désigne une eau-de-vie obtenue par la fermentation alcoolique et la distillation des mélasses de canne à sucre, tout comme les « *vins* » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de boissons fermentées préparées à partir de raisin ou de jus de raisin frais, appartiennent à la catégorie générale des boissons alcoolisées.
47. À cet égard, le titulaire de la marque contestée indique que ces produits présentent des caractéristiques distinctes – ces produits se distinguant notamment par leur goût, leur couleur et leur parfum – et soulève qu'ils sont issus de procédés de fabrication différents et ne contiennent pas le même degré d'alcool.
48. Toutefois, et malgré leurs caractéristiques propres, les « *rhum* » et « *vins* » présentent une même nature (boissons alcoolisées), s'adressent au même public adulte désireux de savourer des produits recherchés pour leurs qualités gustatives, et sont susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommation à savoir une consommation de boisson comportant un certain degré d'alcool pour l'apéritif.
49. En outre, ces produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons très proches les uns des autres au sein des grandes surfaces).
50. Ainsi, et compte tenu de leurs nature, fonction, destination et mode de distribution communs, **le « *rhum* » de la marque doit être considéré comme similaire aux « *vins* » de la marque antérieure invoquée.**

## 2. Sur les signes

51. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :



Cette marque a été déposée en couleurs.

52. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

**CHATEAU D'ISSAN**

53. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
54. 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.

### ❖ L'impression d'ensemble produite par les signes

55. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs, de couleurs et d'une présentation particulière. La marque antérieure, est quant à elle constituée de trois éléments verbaux.
56. Les signes ont en commun la même dénomination ISSAN, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
57. A cet égard, le titulaire de la marque contestée indique que l'élément ISSAN du signe contesté se prononcerait [i-ssane] tandis que l'élément ISSAN de la marque antérieure se prononcerait [i-ssan]. Il soutient en effet que la marque contestée « [...] doit être prononcée avec un certain exotisme » et que « en langue anglaise, il est d'usage de prononcer toutes les lettres et en particulier les lettres finales [...] ».



58. Toutefois, la dénomination ISSAN pourra être prononcée selon l'une ou l'autre de ces sonorités dans chacun des deux signes en présence, compte tenu de leur identité orthographique.
59. Enfin, si comme le relève le titulaire de la marque contestée les signes diffèrent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence, au sein de la marque contestée, de la dénomination RUM, d'éléments figuratifs occupant une place importante, de couleurs et d'une présentation particulière, et au sein de la marque antérieure des éléments CHATEAU D', la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra paragraphes 61 à 69).
60. **Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques générant des ressemblances d'ensemble.**

❖ **Les éléments distinctifs et dominants des signes**

61. Il n'est pas contesté que la dénomination ISSAN commune aux deux signes, est distinctive au regard des boissons alcoolisées en cause.
62. Au sein de la marque antérieure, la dénomination ISSAN, bien que placée en position finale, présente un caractère dominant. En effet, l'élément CHATEAU qui la précède apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole. Ce terme ne retiendra dès lors pas l'attention du consommateur à titre de marque.
63. Il en va de même dans la marque contestée au sein de laquelle la dénomination ISSAN est mise en exergue en raison de sa taille et de sa présentation particulière.
64. À cet égard, le titulaire de la marque contestée relève le graphisme visuellement très important dans le signe contesté, celui-ci étant « *conçu en trompe l'œil et [jouant] sur un effet d'optique* ». Il indique que « *c'est précisément cette illusion d'optique qui confère au signe son pouvoir attractif et sa distinctivité.*».
65. Toutefois, cette présentation particulière du signe, outre qu'elle ne sera pas perçue par le consommateur qui entendrait simplement la marque sans l'avoir sous les yeux, n'altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ISSAN, par lequel la marque est lue et prononcée. Elle vient au contraire mettre cette dénomination en exergue, confirmant ainsi sa position dominante.
66. Par ailleurs, l'élément RUM, de très petite taille et située sur une ligne inférieure, ne retiendra pas l'attention du consommateur à titre de marque. En effet, compte tenu de sa proximité visuelle et phonétique avec le terme « rhum », cet élément évoque pour le public les produits en cause et apparaît donc très faiblement distinctif.
67. Ainsi, et contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée, c'est la dénomination ISSAN qui retient l'attention du consommateur tant dans la marque antérieure que dans la marque contestée.

68. Enfin, les différences intellectuelles entre les marques invoquées par le titulaire de la marque contestée et dues à la présence des éléments CHATEAU D'- et RUM, ne sauraient être déterminantes dès lors que la comparaison des signes doit se faire également en prenant en considération les éléments distinctifs et dominants des marques en cause, en l'espèce la dénomination ISSAN.
69. **Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d'ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.**

### **3. Autres facteurs pertinents**

#### **❖ Le public pertinent**

70. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
71. En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits des marques en cause s'adressent **au grand public** doté d'un degré d'attention normal.

#### **❖ Le caractère distinctif de la marque antérieure**

72. 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 et services en cause.
73. En l'espèce, le demandeur indique que la marque antérieure CHATEAU D'ISSAN « *bénéficie d'une large connaissance parmi les consommateurs de vins français* », ce vin figurant dans le Classement des Grands Crus classés en 1855 ce qui lui conférerait une distinctivité accrue.
74. En conséquence, la marque antérieure invoquée dont le caractère distinctif intrinsèque n'est pas contesté, et dont il apparaît qu'elle est connue du public concerné, bénéficie d'un caractère distinctif **accru**.

### **4. Appréciation globale du risque de confusion**

75. 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.

76. En l'espèce, en raison de la similarité des produits en cause, des ressemblances d'ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d'association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de boissons alcoolisées.
77. Le risque de confusion résultant de la prise en compte de l'ensemble des critères pertinents, ne saurait par conséquent être écarté, ainsi que tente de le soutenir le titulaire de la marque contestée, du seul fait de la « la présence du mot « CHATEAU », dans la marque antérieure [qui] confirme que cette marque ne pourra jamais servir à désigner du rhum. Réciproquement, [...] la marque « ISSAN RUM » ne peut servir qu'à désigner du rhum ».
78. **En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée.**

#### **PAR CES MOTIFS**

#### **DECIDE**

**Article 1** : La demande en nullité NL20-0051 est recevable.

**Article 2** : La demande en nullité NL20-0051 est justifiée.

**Article 3** : La marque n° 15/4178867 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.