



DECISION DE CONFIRMATION D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION

notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid

I- Office qui notifie le refus de protection :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Département des Marques, Dessins et Modèles

32, rue des trois Fontanot

F-92 016 Nanterre cedex

FRANCE

TEL : 01.53.04. 56. 85.

FAX : 01.53.04.49.08/12

Date : 3 octobre 2006

REF : OPP 06-949 / NG

II- N° de l'enregistrement international : 868 339

III- Marque : ALLFACOLOR

IV- Nom et adresse de l'opposant :

AKZO NOBEL COATINGS INTER NATIONAL B.V.

(société de droit néerlandais)

76, Velperweg

NL-6824 BM ARNHEM

PAYS-BAS

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE

VI- ETENDUE DU REFUS :

Refus pour l'intégralité des produits et/ou services.

VII- PRODUITS ET/OU SERVICES SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 02 : « Couleurs pour parois ».

Nathalie GAUTHIER
Juriste

Service Opposition

02 OCT. 2006

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, R. 717-3, R. 717-5 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 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG (société de droit allemand) est titulaire de l'enregistrement international n° 868 339 du 14 septembre 2005, portant sur le signe verbal ALLFACOLOR et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *Peintures, vernis, laques; colorants; pigments et pâtes colorantes, compris dans cette classe; matières de charge, comprises dans cette classe; métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; laques pour la construction. Machines, à savoir mélangeurs pour Couleurs pour parois, produits de revêtement. Mortier; enduit à base de résine synthétique, matières de charge (compris dans cette classe)* » (classes 2, 7 et 19).

Cet enregistrement a été publié à la Gazette OMPI des Marques Internationales n° 47/2005, reçue à l'Institut le 6 janvier 2006.

Le 31 mars 2006, la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. (société de droit néerlandais), représentée par Madame Sophie ROUSSEL, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement.

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 internationale verbale ALPHA, renouvelée le 3 août 1986 pour une durée de 20 ans, sous le n° 318 259, et désignant la France.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Couleurs pour parois* » (classe 2).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, a été adressée à l'OMPI en date du 7 avril 2006, sous le numéro 06-949, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et le cas échéant à constituer dans le même délai un mandataire régulièrement habilité.

Le 20 juin 2006, la société déposante, représentée par Monsieur Pierre NUSS, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NUSS, a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure, pour défaut d'exploitation, n'était pas encourue.

Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut, le 22 juin 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

Les 20 et 24 juillet 2006, la société opposante a fourni les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.

En date du 24 juillet 2006, 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 en réponse au plus tard le 28 août 2006, date de fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devait parvenir à l'Institut au plus tard le 30 août suivant.

Le 28 août 2006, la société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales.

Ces observations et requête ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 30 août 2006. Afin de respecter le principe du contradictoire, la fin de la procédure écrite a été repoussée au 5 septembre 2006, ce dont les parties ont été informées.

En date du 6 septembre 2006, l'Institut a communiqué à la société opposante les pièces qui étaient jointes à la confirmation courrier de ses dernières observations, déposées à l'INPI le 28 septembre 2006.

La convocation à l'audition a été communiquée aux parties par l'Institut, en date du 8 septembre 2006. Afin de respecter le principe du contradictoire, l'Institut a de nouveau repoussé la fin de la procédure écrite au 14 septembre 2006, ce dont les parties ont été informées, le même jour.

Le 14 septembre 2006, la société opposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut, le 18 septembre 2006.

La Commission s'est tenue le 21 septembre 2006, en présence des mandataires respectifs des deux parties.

II. - ARGUMENTS DES PARTIES

A. - L'OPPOSANTE

La société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, réitérées lors de la commission orale, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, le public étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre les marques.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux arguments développés par la société déposante dans ses dernières observations, notamment sur la pertinence des pièces produites aux fins de prouver l'usage de la marque antérieure ainsi que sur le caractère distinctif de l'élément ALPHA au regard des produits en cause.

Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « *Peintures, laques ; pâtes colorantes, laques pour la construction* » de l'enregistrement contesté et les « *Couleurs pour parois* » de la marque antérieure, par leurs nature, fonction et destination.

Sont similaires, les « *verniss ; métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Mortier ; enduit à base de résine synthétique* » de l'enregistrement contesté et les « *Couleurs pour parois* » de la marque antérieure, en raison de leurs mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution et clientèle.

Sont similaires, les « *colorants ; pigments. Machines, à savoir mélangeurs pour couleurs, laques, produits de revêtement ; matières de charge* » de l'enregistrement contesté et les « *Couleurs pour parois* » de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité.

La société opposante ajoute que l'identité et la similarité des produits précités sont accentuées par la proximité importante des signes.

B. - LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN STIFTUNG & CO KG conteste :

- la comparaison des produits, en ce qui concerne les « *métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Mortier ; enduit à base de résine synthétique* » de l'enregistrement contesté ;
- ainsi que la comparaison des signes.

Suite au projet de décision, la société déposante requiert la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article R. 712-18 du code de la propriété intellectuelle, les pièces fournies par la société opposante aux fins de justifier de l'usage de la marque antérieure n'étant pas pertinentes.

Elle conteste par ailleurs le projet de décision en ce qu'il a reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle insiste à cet égard sur le caractère unitaire du signe ALLFACOLOR ainsi que sur le défaut de caractère distinctif de l'élément ALPHA au regard des produits en présence. A l'appui de son argumentation, elle fournit de nombreux documents, notamment des extraits de base de donnée.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DES DROITS SUR LA MARQUE ANTERIEURE N'EST PAS ENCOURUE

CONSIDERANT que selon l'article L 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans* » ;

Qu'aux termes de l'article R.712-17 du code précité, « *le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation* » ;

Qu'en outre, aux termes de l'article R.712-18-1° du même code, « *la procédure d'opposition est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue* ».

CONSIDERANT en l'espèce, que sur invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, des catalogues tarifaires datant notamment des années 2002 à 2006, dans lesquels apparaît, dans la rubrique consacrée aux peintures, divers noms de produits composés de la dénomination ALPHA suivie de diverses mentions telles que BL MAT PLAFOND, BL SATIN ou encore MAT UNIVERSEL ; que la société opposante a également produit diverses factures datées de 2001 à 2006 et sur lesquels figurent ces mêmes noms ;

Que s'il est vrai, comme le relève la société déposante, que le signe ALPHA est associé à d'autres éléments verbaux, il n'incombe toutefois pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir si l'usage de la marque sous une forme modifiée a pour effet d'altérer son caractère distinctif et d'entraîner la déchéance des droits sur celle-ci, l'Institut n'étant pas juge de la déchéance ;

Qu'en effet, dès lors que des pièces ont été fournies dans le délai imparti, qu'elles comportent une date pertinente et qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels l'opposition est fondée, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux, qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer le cas échéant sa déchéance ;

Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui a été faite par l'article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle.

CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.

B.- AU FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Peintures, vernis, laques ; colorants ; pigments et pâtes colorantes, compris dans cette classe ; matières de charge, comprises dans cette classe ; métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; laques pour la construction. Machines, à savoir mélangeurs pour Couleurs pour parois, produits de revêtement. Mortier ; enduit à base de résine synthétique, matières de charge (compris dans cette classe) » ;*

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « *Couleurs pour parois* ».

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les « *Peintures, vernis, laques ; colorants ; pigments et pâtes colorantes, compris dans cette classe ; matières de charge, comprises dans cette classe ; laques pour la construction. Machines, à savoir mélangeurs pour Couleurs pour parois, produits de revêtement. Matières de charge (compris dans cette classe) »* de l'enregistrement international contesté sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « *métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes* » de l'enregistrement contesté relèvent, tout comme certaines « *Couleurs pour parois* » de la marque antérieure, du matériel pour les artistes ; que ces produits sont donc susceptibles d'avoir la même clientèle, à savoir les artistes et artisans (notamment restaurateurs de meubles et d'œuvres d'art), ainsi que d'emprunter les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans les fournitures pour artistes ou rayons « beaux-arts » de grandes surfaces) ;

Que ces produits présentent donc des clientèle et circuits de distribution communs ;

Que ces produits peuvent en outre être utilisés de manière complémentaire en vue de la réalisation ou de la restauration d'un même objet, en sorte qu'ils peuvent correspondre à une destination commune ;

Qu'il en résulte que ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, et ce en dépit de leur nature différente, dont se prévaut la société déposante.

CONSIDERANT que l'« *enduit à base de résine synthétique* » de l'enregistrement contesté, qui désigne une préparation que l'on applique sur un support pour le préparer à l'application de la couche de peinture, ou même en substitut celle-ci (enduits décoratifs), relève, tout comme les « *Couleurs pour parois* » de la marque antérieure, de la catégorie des revêtements de surface ;

Que ces produits peuvent dès lors répondre dès lors à un usage complémentaire, voire identique (pour les enduits décoratifs), en vue d'une même destination ;

Qu'ils sont dès lors proposés une clientèle commune (peintres professionnels ou particuliers souhaitant acquérir le matériel nécessaire pour leur permettre de peindre une surface), et se trouvent commercialisés dans des points de vente communs (drogueries ou rayons proches de grandes surfaces spécialisées dans le bâtiment et le bricolage) ;

Qu'il en est de même concernant le « *Mortier* » de la demande d'enregistrement, en ce qu'il peut servir également à revêtir des surfaces, notamment comme enduit, présentant ainsi avec les « *Couleurs pour parois* » de la marque antérieure un usage complémentaire ainsi que des destination, clientèle et circuits de distribution communs ;

Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal ALLFACOLOR, ci-dessous reproduit :

ALLFAcolor

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ALPHA, présenté 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 ;

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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que l'élément verbal ALLFA du signe contesté et la dénomination ALPHA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement arbitraires au regard des produits en cause, dès lors qu'ils ne constituent pas leur désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu'ils ne paraissent décrire ou évoquer une de leurs caractéristiques ;

Qu'à cet égard, il n'apparaît nullement évident que le terme ALPHA, en tant que première lettre de l'alphabet grec, soit perçu du consommateur des produits concernés comme un élément évocateur de la notion de premier degré ou de degré le plus élevé et fasse référence dans son esprit à une qualité élevée des produits ;

Que si le terme ALPHA est employé en matière de physique et de chimie (« *particules ALPHA* ») ainsi que dans le domaine de la « *couleur informatique* », comme l'allègue la société déposante, il est néanmoins fort peu probable que ces usages très spécifiques soient connus du consommateur des produits concernés, qui n'est pas un spécialiste de la chimie ou de l'informatique ;

Qu'en outre, il n'est pas démontré que ce terme ALPHA soit si fréquemment utilisé dans le domaine des produits en cause qu'il en soit devenu banal à leur égard ;

Qu'à cet égard, les nombreuses copies de marques fournies par la société déposante suite au projet de décision, dont la plupart ne sont pas pertinentes (s'agissant essentiellement de marques déposées pour des produits et services très différents de ceux en cause), ne permettent nullement d'établir la banalité de la dénomination ALPHA au regard des produits concernés en l'espèce ;

Qu'enfin, la décision de la Chambre des recours de l'OHMI du 4 juillet 2001 invoquée par la société déposante ne saurait contraindre l'Institut de considérer la marque antérieure ALPHA faiblement distinctive au regard des produits qu'elle revendique, cette décision ayant été rendue dans un cas d'espèce différent et ne pouvant, en tout état de cause, lier l'Institut dans son appréciation ;

Qu'en outre, l'élément ALLFA du signe contesté présente un caractère dominant, le terme COLOR qui l'accompagne étant évocateur de la fonction colorante des produits, et donc faiblement distinctif à leur égard ;

Qu'à cet égard, il ne saurait être sérieusement considéré que le public appréhende le signe contesté ALLFACOLOR comme un tout sans y percevoir la juxtaposition des éléments ALLFA d'une part et COLOR d'autre part, contrairement à ce qu'allègue la société déposante ; que cette structure apparaît en effet manifeste, compte tenu de la différence de présentation des éléments ALLFA (en majuscules) et COLOR (en minuscules) et de l'évocation évidente de l'élément COLOR (qui bien qu'étant un terme de fantaisie fait référence immédiatement à la notion de « couleur ») ;

Que visuellement, les éléments ALLFA du signe contesté et la marque antérieure ALPHA sont de même longueur et ont en commun la séquence d'attaque AL et la terminaison A, ce qui leur confère une physionomie proche ;

Qu'à cet égard, les différences visuelles dont se prévaut la société déposante, résidant dans la substitution de deux lettres placées en leur centre (LF au lieu de PH), ne sont pas suffisantes pour écarter leur perception visuellement proche ;

Que ces éléments ALLFA et ALPHA se prononcent en outre de manière identique ;

Que leur identité phonétique ne saurait à cet égard être minimisée au motif que les produits concernés sont souvent offerts à la vue du consommateur dans les magasins concernés (argument réitéré suite au projet de décision), ce dernier étant également susceptible de prendre connaissance des marques en présence par l'ouïe (bouche à oreille, annonces publicitaires vocales) ;

Qu'en outre, intellectuellement, s'il est vrai que la dénomination ALPHA a une signification précise en tant que première lettre de l'alphabet grec, alors que l'élément ALLFA est un néologisme, ce dernier évoque néanmoins fortement la première, compte tenu de la proximité visuelle et de l'identité phonétique entre ces deux termes ;

Qu'il ne saurait davantage être tenu compte de l'argument de la société déposante selon lequel le préfixe ALLFA du signe contesté fait référence au nom ALLIGATOR FARBWERKE (nom de sa filiale), dès lors que ce nom ne figure pas dans le signe contesté et ne sera donc pas perçu par le consommateur ; qu'il convient à cet égard de rappeler que la comparaison des signes dans la procédure d'opposition doit être effectuée en prenant en considération uniquement les deux signes tels que déposés ;

Qu'ainsi, compte tenu de la grande proximité entre l'élément distinctif et dominant ALLFA du signe contesté et la marque antérieure ALPHA, les signes génèrent une impression d'ensemble proche, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

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

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ainsi que de l'identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ;

Que le signe verbal contesté ALLFACOLOR ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale ALPHA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 06-949 est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 868 339 est refusée.

Nathalie GAUTHIER, Juriste

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



Annick BERGUERAND
Conseiller Juridique