

**DECLARATION DE RETRAIT  
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 PROPRIÉTÉ 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 ou 01.53.04.49.12

**Date :** 3 octobre 2006

**REF :** OPP 06-948 / NG

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

**III- Marque :** ALLFACOLOR

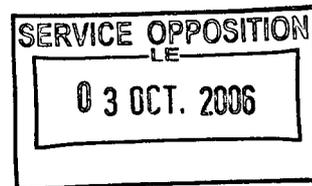
**IV- Nom et adresse de l'opposant :** AKZO NOBEL COATINGS INTER NATIONAL B.V.

(société de droit néerlandais)

76, Velperweg

NL-6824 BM ARNHEM

PAYS-BAS



**DEPARTEMENT DES MARQUES,  
DESSINS ET MODELES**  
**Service des oppositions**  
32, rue des Trois Fontanot  
92 016 NANTERRE CEDEX

MARQUE : **ALLFACOLOR**

N° : **868 339**

Réf : **OPP 06-948 / NG**

Affaire suivie par : **Nathalie GAUTHIER**  
Téléphone : **01.53.04.56.85**  
Télécopie : **01.53.04.49.08**  
**01.53.04.49.12**

**OMPI**  
**Département des enregistrements**  
**internationaux**  
**34, chemin des Colombettes**  
**1211 GENEVE 20**  
**SUISSE**

**RECOMMANDE AVEC AR**

**Objet** : Protection en France - Déclaration de retrait d'un refus provisoire

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la décision ci-jointe déclarant l'opposition n° 06-948 irrecevable, j'ai décidé de retirer l'un des deux refus provisoires qui vous ont été initialement notifiés en date du : 7 avril 2006.

J'attire votre attention sur le fait que le second refus provisoire de protection formé à l'encontre de la marque ALLFACOLOR (Réf : OPP 06-949 / NG) aboutit en revanche à un refus définitif de protection pour la France, que je vous fais parvenir ce jour par un autre courrier.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

**Nathalie GAUTHIER**  
Juriste

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

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, laques, 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 ALPHACHROME, enregistrée le 12 novembre 1993 pour une durée de 20 ans, sous le n° 611 222, et désignant la France.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Couleurs, vernis, laques* » (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 06-948, 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.

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

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 recevabilité de l'opposition

Suite à la demande d'irrecevabilité de l'opposition formulée par la société déposante après le projet de décision, la société opposante invoque le fait que l'irrégularité de forme dont se trouve entachée l'opposition ne fait pas grief, n'ayant pas d'incidence sur la comparaison des produits et la portée de la marque antérieure.

#### 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 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 respectivement identiques, les produits suivants de l'enregistrement contesté et de la marque antérieure :

- les « *verniss, laques; laques pour la construction* » et les « *verniss, laques* » ;
- les « *Peintures* » et les « *Couleurs, laques* ».

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

Sont respectivement similaires, les produits suivants de l'enregistrement contesté et de la marque antérieure, en raison de leurs mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution et clientèle :

- les « *métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes* » et les « *Couleurs, vernis, laques* » ;
- l' « *enduit à base de résine synthétique* » et les « *Couleurs, laques* » ;
- le « *Mortier* » et les « *Couleurs, laques* ».

Sont respectivement similaires, les produits suivants de l'enregistrement contesté et de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité :

- les « *colorants ; pigments* » et les « *Couleurs, laques* » ;
- les « *Machines, à savoir mélangeurs pour couleurs, laques, produits de revêtement* » et les « *Couleurs, vernis, laques* » ;
- les « *matières de charge* » et les « *Couleurs, laques* ».

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 soulève l'irrecevabilité de l'opposition, en ce que la marque antérieure a fait l'objet d'une limitation qui n'a pas été fournie dans l'acte d'opposition.

Elle demande à tout le moins que soit revue la comparaison des produits au vu du libellé de la marque antérieure dans son dernier état.

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

#### SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

**CONSIDERANT** qu'aux termes des dispositions de l'article R. 712-14 1° du Code la propriété intellectuelle, l'opposition précise « ... *L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits* » ;

**Qu'il** résulte de l'article 4 II b) de l'arrêté du 31 janvier 1992, pris en application de ces dispositions, que l'opposant produit, outre l'acte d'opposition, « ... *une copie de la marque, dans son dernier état, mettant en évidence le cas échéant, l'incidence d'une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l'opposant* » ;

**Qu'en** outre, l'article 1er II alinéa 1 du même arrêté dispose que « *Toutes les mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent [...] figurer [sur le formulaire d'opposition]* » ;

**Qu'enfin**, aux termes des dispositions de l'article R. 712-15 du code précité, « *Est déclarée irrecevable toute opposition ... non conforme aux conditions prévues ... [notamment à l'article] R. 712-14 et à l'arrêté ...* » précités.

**CONSIDERANT** que la société opposante a indiqué, en rubrique 3 du formulaire d'opposition, fonder son action sur la marque internationale n° 611 222, enregistrée le 12 novembre 1993 ;

**Que** toutefois, ainsi que le fait valoir la société déposante suite au projet de décision, la société opposante n'a pas fait état d'une limitation de la marque pour la France, publiée au bulletin des marques internationales du 18 août 1994, laquelle restreint le libellé de la marque aux « *peintures pour l'intérieur et pour l'extérieur* » ; que la société opposante n'a pas non plus fourni la copie de ladite limitation ;

**Qu'en** outre, loin de mettre en évidence l'incidence de cette limitation sur la portée de ses droits, la société opposante, dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits en cause, a toujours invoqué la marque antérieure en ce qu'elle désigne les « *Couleurs, vernis, laques* » (correspondant au libellé initial de la marque) ;

**Qu'il** en résulte qu'indépendamment des conséquences de la limitation sur la comparaison des produits, la société opposante n'a pas fourni une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état, et n'a pas mis en évidence l'incidence de la limitation sur la portée de ses droits, de sorte qu'elle n'a pas satisfait aux obligations de l'article R. 712-14 1° du Code de la propriété intellectuelle.

**CONSIDERANT**, en conséquence, que l'opposition est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 06-948 est irrecevable.

Nathalie GAUTHIER, Juriste

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



**Annick BERGUERAND**  
*Conseiller Juridique*