

18/05/2009

PROJET DEVENU DEFINITIF LE 23/06/2009

## PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

**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 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 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BLANCOLOR (société anonyme) a déposé, le 30 septembre 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 601 355 portant sur le sig ne verbal MUR PROTECT.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « *Couleurs ; peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour les peintures, décorateurs, imprimeurs et artistes* ».

Par courrier émis le 7 janvier 2009, la société V 33 S.A. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PUR PROTECT, déposée le 16 avril 2008 et enregistrée sous le n°08 3 570 02 4.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Couleurs, vernis, laques, peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants) ; matières tinctoriales ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouille ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), produits contre la ternissure des métaux, mordants (ni pour métaux, ni pour semences)* ».

L'opposition a été notifiée, le 19 janvier 2009 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

Dans l'acte d'opposition, la société V 33 S.A. fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux désignés de la marque antérieure.

L'opposant invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

### **B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT**

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout risque de confusion entre les signes. Elle ne présente, en revanche, aucune argumentation sur la comparaison des produits.

## **III.- DECISION**

### **Sur la comparaison des produits**

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Couleurs ; peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour les peintures, décorateurs, imprimeurs et artistes* » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Couleurs, vernis, laques, peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants) ; matières tinctoriales ; préservatifs contre la détérioration du bois ; préservatifs contre la rouille ; mastic (résine naturelle), pâte à bois (résine naturelle), résine naturelle à l'état brut avec adjonction de bois (bois synthétique), produits contre la ternissure des métaux, mordants (ni pour métaux, ni pour semences)* ».

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

## Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MUR PROTECT, ci-dessous reproduit :

**MUR PROTECT**

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PUR PROTECT, ci-dessous reproduit :

**PUR PROTECT**

**CONSIDERANT** que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

**CONSIDERANT** 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 celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** que les signes en cause sont pareillement composés d'un terme de trois lettres comportant la séquence verbale UR suivie de l'élément verbal PROTECT ;

**Que** toutefois, ainsi que le fait valoir la société déposante, l'élément verbal PROTECT apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il évoque une caractéristique des produits en cause, à savoir leur pouvoir protecteur, de sorte que la présence commune de ce terme ne peut à elle-seule engendrer de risque de confusion entre les signes ;

**Qu'en outre**, les signes produisent dans l'esprit du consommateur une impression distincte ;

**Qu'en effet**, les signes en cause diffèrent par leurs lettres d'attaque (M pour le signe contesté / P pour la marque antérieure), lesquelles se distinguent nettement visuellement et confèrent phonétiquement aux signes en cause une séquence d'attaque distincte ([mur] pour le signe contesté / [pur] pour la marque antérieure) ;

**Qu'à cet égard**, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette différence sera nécessairement perçue par le consommateur en ce qu'elle porte sur la lettre d'attaque de deux dénominations très courtes ;

**Qu'en outre**, cette différence d'une lettre confère à ces deux dénominations un sens totalement différent qui sera immédiatement perçu par le consommateur ;

**Qu'ainsi**, intellectuellement, le signe contesté évoque la protection des murs tandis que la marque antérieure fait référence à une protection parfaite, de sorte que les signes en cause se distinguent nettement par leur pouvoir évocateur ;

**Que** contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d'affirmer que le consommateur soit en mesure d'envisager le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure du seul fait que les signes résultent pareillement de la combinaison d'un terme de trois lettres au terme PROTECT dès lors ce terme apparaît immédiatement évocateur d'une caractéristique des produits et que les termes d'attaque ont une signification bien distincte ;

**Qu'ainsi**, il ne peut y avoir d'association entre ces signes, dans l'esprit du consommateur ;

**Que** le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure.

**Qu'il** n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, en dépit de l'identité et de la similarité des produits en cause ;

**Que** le signe verbal contesté MUR PROTECT peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PUR PROTECT.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article unique** : L'opposition n°09-0144 est rejetée.

**Virginie LANDAIS, Juriste**

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

**Isabelle M, Chef de Groupe**