

## 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 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

#### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAUVILAC SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 août 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 593 331 portant sur le signe verbal VERT-COAT.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « *Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ».*

Le 12 novembre 2008, la société EVONIK DEGUSSA GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale VESTICOAT, renouvelée le 25 septembre 2008 sous le numéro 532 187 et désignant la France.

Ce renouvellement porte sur les produits suivants : « *Produits chimiques destinés à l'industrie ; résines artificielles à l'état brut ; matières plastiques à l'état brut. Produits anticorrosifs; couleurs, vernis, laques. Matières de revêtement, en particulier celles à base de matières plastiques et/ou de résines artificielles, destinées au revêtement du métal, du verre, de la porcelaine, des matières plastiques, du bois, du béton pour les protéger contre toute action chimique ou mécanique ; isolants* ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 novembre 2008 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

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

### **A.- L'OPPOSANTE**

La société EVONIK DEGUSSA GmbH fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

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

La demande d'enregistrement désigne des produits qui sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société MAUVILAC SAS conteste la comparaison des signes.

Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

## **III.- DECISION**

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

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à*

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation » ;

**Que** la marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « *Produits chimiques destinés à l'industrie ; résines artificielles à l'état brut ; matières plastiques à l'état brut. Produits anticorrosifs ; couleurs, vernis, laques. Matières de revêtement, en particulier celles à base de matières plastiques et/ou de résines artificielles, destinées au revêtement du métal, du verre, de la porcelaine, des matières plastiques, du bois, du béton pour les protéger contre toute action chimique ou mécanique ; isolants* ».

**CONSIDERANT** que les « *Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; fibres ou laine de verre pour l'isolation* » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

**CONSIDERANT** en revanche, que les « ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas à l'évidence les mêmes objet, destination, clientèle et circuits de distribution que les « *Produits chimiques destinés à l'industrie* » de la marque antérieure ;

**Qu'**ainsi, il ne saurait suffire que tous ces produits soient des produits chimiques pour les déclarer similaires, dès lors qu'ils relèvent de secteurs d'activités très distincts ;

**Qu'**il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** de même, que les « *Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage* » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les « *Matières de revêtement, en particulier celles à base de matières plastiques et/ou de résines artificielles, destinées au revêtement du métal, du verre, de la porcelaine, des matières plastiques, du bois, du béton pour les protéger contre toute action chimique ou mécanique ; isolants* » de la marque antérieure ;

**Qu'**ainsi, il ne saurait suffire que certains des produits précités possèdent la même composition pour les déclarer similaires, dès lors qu'ils possèdent par ailleurs des caractéristiques propres à la distinguer nettement ;

**Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante.**

**CONSIDERANT** en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

### **Sur la comparaison des signes**

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VERT-COAT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ;

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VESTICOAT, présentée 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.

**CONSIDERANT** que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc 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 si les signes en présence ont en commun les séquences de lettres VE-T-COAT, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble distincte ;

**Qu'en** effet visuellement, les éléments verbaux VERT-COAT et VESTICOAT se distinguent par leur structure (deux termes de quatre lettres séparées par un trait d'union pour le signe contesté, une dénomination de neuf lettres pour la marque antérieure) et par leurs lettres centrales RT / STI, ce qui leur confère une physionomie différente ;

**Que** phonétiquement, les éléments verbaux VERT-COAT et VESTICOAT se distinguent par leur rythme (deux temps de prononciation pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) et par leur sonorité d'attaque et centrale ([ère] pour le signe contesté, [ès-ti] pour la marque antérieure) ;

**Que** ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus sensibles qu'elles affectent les deux premières syllabes de la marque antérieure (seule la dernière syllabe étant commune) ;

**Qu'en**fin, intellectuellement, la perception des éléments d'attaque est différente dès lors que l'élément VERT du signe contesté désigne une couleur, évocation qui ne se retrouve pas dans la séquence VESTI de la marque antérieure.

**CONSIDERANT** en conséquence, que le signe verbal contesté VERT-COAT ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure verbale VESTICOAT.

**CONSIDERANT** en conséquence qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en présence ;

**Qu'ainsi,** le signe verbal contesté VERT-COAT peut être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale VESTICOAT.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article unique :** L'opposition n°08-3973 est rejetée.

**Murielle SITBON, Juriste**

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

**Jean-Yves CAILLIEZ  
Chef de Groupe**