OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2015110

du 14 avril 2020

Opposant : **Colorifico Sammarinese S.P.A.**
Via del Camerario 7
47891 Falciano (SM)
Italie

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Marque invoquée : **Enregistrement international 1215425**

colormaker

contre

Défendeur : **Peintures ROBIN S.A.**
Rue de la Gare 31
8705 Useldange
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : **Demande Benelux 1390293**

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 février 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative Colormaker pour distinguer des produits et services en classes 2, 35 et 40. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1390293 et a été publiée le 18 février 2019.

2. Le 17 avril 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement international 1215425, désignant entre autres l'Union européenne, déposé le 7 mai 2014 et enregistré le 14 juillet 2015 pour des produits en classes 1, 2, 9 et 19 de la marque semi-figurative colormaker.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition fut initialement introduite contre tous les produits et services de la marque contestée et ensuite limitée aux produits et services en classes 2 et 40 et une partie des services en classe 35 et est basée sur tous les produits de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »).[1]

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 19 avril 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 8 octobre 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux

[1] La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernées et des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant limite d'abord les produits et services contre lesquels l´opposition est dirigée en ce sens que sont visés dans cette procédure seulement les produits et services en classes 2 et 40 ainsi qu'une partie des services en classe 35.

10. L'opposant fait observer que, indépendamment du fait que le mot COLORMAKER soit compris par le public ou pas, le caractère distinctif dudit mot doit être considéré comme normal vu qu'il n'a pas de signification directe en relation avec les produits et services concernés.

11. Selon l'opposant, il faut mettre l'accent sur l'élément verbal dans les marques concernées. L'élément figuratif de la marque invoquée, représentant un nuancier, n'est pas très distinctif et l'élément figuratif de la marque contestée est très petit.

12. Visuellement, les marques sont similaires à cause de l'élément verbal commun COLORMAKER, d'après l'opposant. Phonétiquement et conceptuellement, les marques sont même identiques.

13. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant fait valoir que les produits du défendeur en classe 2 sont fortement similaires, soit identiques aux produits de l'opposant en classe 2. Les services en classes 35 et 40 du défendeur sont complémentaires aux produits de peinture de l'opposant en classe 2. L'opposant tient à remarquer que le niveau d'attention moyen du public pertinent doit être considéré comme normal.

14. Pour ces raisons, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques concernées et il demande à l'Office d'accepter cette opposition et de condamner le défendeur aux dépens de l'instance.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur fait observer que l'élément verbal COLORMAKER est composé des mots anglais COLOR, signifiant 'couleur', et MAKER, signifiant 'fabricant' ou 'créateur'. Ainsi cet élément verbal sera compris dans son ensemble comme 'créateur de couleur' ou 'fabricant de couleur'. L'ensemble des produits et services étant destiné au domaine de la peinture et des matières tinctoriales, le public établira un lien entre le mot COLORMAKER et la destination même des produits et services contestés. Le défendeur fait référence au refus provisoire de l'Office de la demande de la marque verbale COLORMAKER. Il en conclut que le mot COLORMAKER est donc descriptif au regard des produits et services en cause.

16. Selon le défendeur, l'élément distinctif et dominant des marques en cause sera leur élément figuratif, un nuancier pour la marque invoquée et un casque de chevalier pour la marque contestée. Visuellement, les marques ne partagent aucune similitude en ce qui

concerne leurs éléments figuratifs distinctifs et dominants. Phonétiquement, les marques ne partagent que des similitudes concernant l'élément descriptif COLORMAKER. Compte tenu de son caractère descriptif, la ressemblance phonétique des marques en cause n'est pas suffisante pour conclure à un risque de confusion. Conceptuellement, les marques ont une signification précise quant à leur élément commun et descriptif COLORMAKER. La marque invoquée est également composée d'un élément figuratif représentant un nuancier suffisamment distinctif et pouvant être considéré comme évocateur puisqu'il s'agit un objet qui présente les coloris et nuances d'un produit. Cet élément sera donc compris par le public comme faisant référence au domaine de la peinture et des matières tinctoriales. La marque contestée est composée d'un élément figuratif représentant un heaume de chevalier faisant référence au Moyen Age et à l'art de la guerre. Selon le défendeur, les marques en cause ne partagent donc aucune similitude.

17. Outre leur élément commun et descriptif COLORMAKER, les marques ne présentent aucune similarité quelconque d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Elles sont donc manifestement dissemblables, d'après le défendeur.

18. Etant donné qu'il a déjà été démontré que les marques sont différentes, le défendeur estime qu'une comparaison des produits et services n'est plus pertinente.

19. L'absence de similitudes entre les éléments distinctifs et dominants des marques en cause est suffisante pour neutraliser les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles de leur élément verbal commun et descriptif COLORMAKER. Ces différences entre les marques sont suffisantes pour écarter un risque de confusion. Il n'existe donc pas de risque de confusion entre les marques. Le défendeur demande à l'Office de déclarer l'opposition non fondée, de procéder à l'enregistrement de la marque contestée et de mettre les dépens à charge de l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, CBPI, le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

21. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:* […] *b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».*

22. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés

proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

23. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
colormaker	Colormaker
Cl 1 Produits chimiques industriels utilisés dans la fabrication de vernis; ciment-colle pour apposer des dalles; ciments alvéolaires adhésifs prémélangés; polymères utilisés dans la préparation de ciment.	
Cl 2 Peintures de couleur; vernis; peintures pour la décoration; agents liants pour peintures; diluants pour peintures; colorants concentrés pour peintures; émaux pour la peinture; laques pour la peinture; préparations de protection antirouille; produits contre la corrosion.	Cl 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille; préservatifs contre la détérioration du bois; produits pour la conservation du bois; enduits pour le bois; lasures; matières tinctoriales; mordants; mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; les couleurs, les vernis et les laques pour l'industrie, l'artisanat et l'art; agglutinants, diluants, épaississants et liants pour couleurs; diluants pour laques et pour peintures; liants pour peintures; enduits (peintures); peintures ignifuges, antifouling, anti-taches; peintures bactéricides; siccatifs pour couleurs; poudre d'aluminium pour peintures; térébenthine (diluant pour peintures); pigments; peintures pour bois, pour métaux, pour façades, pour toitures, pour sols et routes, pour ciment, pour papier peint; laques de finition; or brillant (céramique) prêt à peindre; émulsions d'argent;

	émaux pour la peinture; émaux (vernis); huile contre la rouille et pour la conservation du bois; peintures à base d'eau; peintures au latex.
Cl 9 Spectrocolorimètres; spectromètres; spectrophotomètres.	
Cl 19 Matériaux de construction non métalliques; mortier pour la construction; plâtre pour la construction; parements non métalliques pour la construction; planchers non métalliques, pour la construction	
	Cl 35 Services de vente au détail de couleurs, de vernis et de laques, de peintures, de préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, de matières tinctoriales, de mordants, de résines naturelles à état brut, de métaux en feuilles et en poudres pour peintres; services de vente au détail de décorateurs, imprimeurs et artistes, de pigments, de diluants, liants, épaississants, agglutinants et solvants pour peintures et couleurs ; services d'aide à la commercialisation pour la vente en gros de décorateurs, imprimeurs et artistes, de pigments, de diluants, liants, épaississants, agglutinants et solvants pour peintures et couleurs.
	Cl 40 Traitement et transformation chimique de matières brutes ou semi-finies dans le cadre de la fabrication de peintures, de laques, de vernis et d'autres colorants, de mordants, de matières tinctoriales, de préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; informations en matières de traitement des matériaux; informations en matières de fabrication et de traitement de peintures et de couleurs; dorure; traitement de séparation de couleurs; préparation de peinture sur commande de tiers

24. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

25. L'appréciation globale du risque de confusion 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 des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

26. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

27. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée d'un mot COLORMAKER. L'élément figuratif précédant l'élément verbal fait penser à la représentation stylisée d'un nuancier en différentes nuances de gris. La marque contestée est également une marque semi-figurative composée de l'image d'un casque de chevalier en noir, blanc et gris, suivi par le mot 'Colormaker'.

28. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité).

29. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; TUE, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03-T-119/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2003:184 et TUE, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). En l'espèce, l'élément COLORMAKER, utilisé dans les deux marques, est une indication descriptive. Elle est composée de deux mots anglais 'color' et 'maker' pouvant être compris dans leur ensemble comme signifiant 'fabricant de couleurs'. L'élément COLORMAKER peut donc décrire la provenance et/ou la destination des produits et services concernés, à savoir des produits et services destinés au domaine de la peinture et des matières tinctoriales. Il sera aussi immédiatement compris par le public Benelux, les mots COLOR et MAKER appartenant à la connaissance de base de l'anglais du public et ces mots étant proches ou même identiques aux mots correspondants respectivement en français et néerlandais ('couleur' en français et 'maker' en néerlandais). L'Office considère que l'élément verbal des marques est exclusivement descriptif et non distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels les marques ont été enregistrées. De plus, bien qu'il soit stylisé, le nuancier, à savoir un présentoir de coloris factices proposés en échantillonnage à la clientèle, dans la marque

invoquée, peut également être perçu comme une référence au domaine de la peinture et des matières tinctoriales.

30. Une ressemblance éventuelle entre les marques concerne seulement l'élément verbal descriptif COLORMAKER car les éléments figuratifs sont complètement différents.

31. Tenant compte de l'absence de caractère distinctif de l'élément verbal COLORMAKER, l'Office estime que les éléments spécifiques et distinctifs de chacune des marques en cause, et plus précisément les différences typographiques et graphiques à savoir un nuancier dans la marque invoquée et un casque de chevalier dans la marque contestée, attirera davantage l´attention du consommateur. Il s'ensuit que les différences entre la marque invoquée et la marque contestée sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance.

Conclusion

32. L'Office estime que les marques ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. L'élément commun, le mot COLORMAKER, est purement descriptif pour les produits et services concernés. Il s'agit donc d´accorder plus d'importance aux éléments figuratifs. Tant l'élément verbal que l'élément figuratif et l'ensemble des marques sont stylisés de manière complètement différente, de sorte que les marques ne sont pas similaires.

Comparaison des produits et services

33. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les marques, il ne procèdera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, la similitude des marques et celle des produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion.

B. Autres facteurs

34. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 14). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

35. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similitudes suffisantes des marques, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06,13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137, ECLI:EU:T:2010:137). Vu l'absence de similitude des marques, il ne peut pas exister de risque

de confusion dans l'esprit du public, même au cas où les produits et services du défendeur seraient identiques ou similaires aux produits de l'opposant.

IV. CONSEQUENCE

36. L'opposition portant le numéro 2015110 n'est pas justifiée.

37. La demande Benelux numéro 1390293 est enregistrée.

38. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 14 avril 2020

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Tomas Westenbroek Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif: Gerda Veltman