

DECISION N°913/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « ROLF + LOGO » n° 101716

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- Vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- Vu** le Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1286835 de la marque « ROLF + LOGO » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 101716 de la marque « ROLF + LOGO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 mars 2019 par la société WOLF OIL CORPORATION, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER (INC NGWAFOR & PARTNERS);
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition N°006/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 25 mars 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ROLF + LOGO » n° 101716 ;

Attendu que la marque « ROLF + LOGO » a été déposée le 22 mars 2018 par la société ROLF LUBRICANTS GmbH et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le n° MD/8/2018/1286835 et à l'OAPI sous le n° 101716 dans les classes 1 et 4, ensuite publiée au BOPI n° 09 MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société WOLF OIL CORPORATION fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « WOLF » n°67845 déposée le 29 octobre 2010, dans la classe 4 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement des marques sus mentionnées, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1er de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle est également en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque lorsqu'elle est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que les marques en conflit sont identiques sur le plan visuel et phonétique, que la marque querellée est écrite en caractères spécial et la sienne en caractère simple et que les différences entre elles sont minimales ; que sur le plan conceptuel, « ROLF » et « WOLF » sont des termes et abréviations des noms Rudolph et Wolfgang, d'origine soit germanique soit russe ;

Que le consommateur d'attention moyenne peut considérer à tort que la marque querellée a une quelconque connexion avec ses marques, ou bien que le défendeur a reçu une autorisation de sa part alors qu'il n'en est rien ;

Que les produits couverts par les marques en conflit sont exactement les mêmes, accentuant de ce fait la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Attendu que la société ROLF LUBRICANTS GmbH dans sa réponse indique qu'en comparant les marques en conflit, l'on constate des différences au niveau même de la construction des signes car la sienne complexe, est constituée de mots et d'un graphisme, un design particulier qui accentue la différence avec celle du demandeur qui est une marque verbale, simple d'écritures ;

Que sur le plan visuel, le design particulier de sa marque est représenté par trois petits rectangles qui précèdent la dénomination « ROLF » elle-même stylisée ; sur le plan phonétique, la différence de prononciation tient compte de la différence de mots : « WOLF » et « ROLF », que « W » et le « R » constituent des déclinaisons majeures qui confortent l'appellation particulière de chacune des marques ;

Attendu que les marques en conflit se présentent **ainsi** :

The logo for EROLF is rendered in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black with a white outline, giving it a three-dimensional appearance. The 'E' and 'R' are particularly prominent due to their size and the slant of the font.

Marque querellée n°101716

The logo for WOLF is a simple, bold, sans-serif font in black. The letters are evenly spaced and have a clean, modern look.

Marque de l'opposant n°67845

Attendu que sur le plan visuel, les marques partagent en commun trois lettres sur quatre, bien que la marque « ROLF » soit en caractère stylisé ; sur le plan phonétique, la résonance auditive est très proche ;

Attendu qu'en effet, l'enregistrement de la marque « WOLF » pour les produits de la classe 4 (*Industrial oils and greases, lubricants, dust binding products, fuels (including petrol) and illuminants...*), confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'enregistrement de la marque « ROLF » pour des produits de la classe 4 (*lubrifiants; graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; mazout; alcool méthylique; combustibles minéraux; huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; veilleuses [bougies];...*) ayant des similitudes avec les produits de la classe 1 (*... Produits chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques pour le décalaminage des moteurs; préparations chimiques destinées à faciliter l'alliage de métaux; préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; ... liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; ...préparations pour le recuit de métaux; préparations pour durcir les métaux; produits pour la trempe des métaux; métalloïdes; méthane; benzène méthylique; benzol méthylique; acides minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires; ...agents pour la dispersion de pétrole; produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; ...additifs dispersants pour le pétrole; ... produits chimiques de curage pour radiateurs; éléments radioactifs à usage scientifique; ...neutralisants de gaz toxiques...*).

Que les ressemblances visuelle et phonétique sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 4 et similaire de la classe 1, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1286835 et à l'enregistrement n° 101716 de la marque « ROLF + LOGO » formulée par la société WOLF OIL CORPORATION est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1286835 de la marque « ROLF + LOGO » est rejetée et l'enregistrement n° 101716 de la marque « ROLF + LOGO » est radié.

Article 4 : La société ROLF LUBRICANTS GmbH, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2018/1286835 et de l'enregistrement n° 101716 de la marque « ROLF + LOGO », dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 07 juillet 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU