

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 13 au 24 juin 2022

DECISION N° 0041/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar

Rapporteur : Monsieur FADE Camille Aristide

Sur le recours en annulation de la décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 portant rejet de l'opposition de l'enregistrement de la marque « MAXI SKF + CROCODILE DESSIN » n° 103593.

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 16 septembre 2020 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur FADE Camille Quentin en son rapport ;

Ouï L'intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 16 novembre 2020, sous le n°0080, la société LACOSTE SA représentée par le cabinet Alphinoor & CO SARL, mandataire agréé auprès de l'OAPI, a sollicité l'annulation de la décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a procédé au rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MAXI SKF+CROCODILE Dessin » n°103593 déposée le 18 août 2018 sous le numéro 3201802639 par monsieur BAKARY KOUREKAMA pour les produits des classes 4, 8 et 11 ;

Que par acte en date du 20 janvier 2019, la société LACOSTE SA représentée par le cabinet Alphinoor, mandataire près l'OAPI a fait une opposition à cet enregistrement ;

Que cette opposition a été rejetée suivant la décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société LACOSTE SA développe par l'organe de son conseil qu'elle fonde son recours sur les dispositions de l'article 33 alinéa (d) de la section III du titre II des dispositions générales de l'Accord de Bangui révisé relativement aux décisions concernant les oppositions de sorte que le maintien en vigueur de la marque « MAXI SKF + CROCODILE Dessin » serait hautement préjudiciable à ses droits protégés ;

Que la décision querellée est très contestable au regard de ses motifs à savoir d'une part la distinctivité et la validité des marques LACOSTE + CROCODILE (DESSIN) et d'autre part, le risque de confusion ;

Que sur le premier point conformément aux dispositions de l'article 2 al.1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui susvisé, les marques LACOSTE + CROCODILE (Dessin) ne sont ni d'un usage étendu dans les domaines vestimentaires d'appareillage

de revêtement ou textile et ne sert ni à identifier la composition des produits ni à évoquer aucune de leurs propriétés ;

Que les marques « LACOSTE + CROCODILE (DESSIN) sont parfaitement valables pour désigner des produits des classes 3, 9 et 14, 18, 24 25 et 28 et que son opposition est dirigée contre les produits identiques ou similaires des classes 4, 8 et 11 communes aux deux marques ;

Que sur le second, il y a un risque de confusion avérée entre les marques « LACOSTE + CROCODILES (DESSIN) » et la marque « MAXI SKF + CROCODILE (DESSIN) » n°103593 ;

Qu'en comparant les marques en cause, l'analyse conceptuelle, visuelle et phonétique des signes révèlent clairement une impression globale commune qui crée un risque de confusion du public ;

Que par ailleurs, le risque de confusion s'apprécie en fonction de tous les éléments pertinents caractérisant les produits entre eux et plus particulièrement au regard de leur nature, destination, utilisation mode de distribution ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ;

Que la marque contestée « MAXI SKF + Dessin de crocodile » couvre de manière générale les produits similaires à ceux couverts par les marques antérieures « LACOSTE + CROCODILE (Dessin) ;

Que les huiles et graisses industrielles sont similaires aux préparations pour nettoyer et polir par exemple en raison de leur usage aux produits de la préservation du cuir (cirage) et crèmes de cuir, les rasoirs se confondent avec les préparations de rasage et préparations dépilatoires de la classe 3 ;

Que de même, les matériaux et outils des classes 8, 4 et 11 de l'enregistrement querellé se confondent aux métaux listés en classe 9 de leurs enregistrements ;

Qu'en outre, les produits similaires désignés par la marque contestée en raison de leur usage disposent habituellement des mêmes canaux commerciaux, des mêmes points de vente ou de distribution que ceux de la marque antérieure ;

Qu'il y a une similitude conceptuelle et visuelle des deux signes en raison de ce que les marques antérieures sont composées d'éléments figuratifs matérialisés par un « crocodile » de la marque LACOSTE lequel offre un caractère distinctif élevé acquis par l'usage et la marque contestée est également composée d'un élément

figuratif constitué du « crocodile » qui reproduit à l'identique les signes antérieurs LACOSTE combinés à des éléments verbaux « MAXI SKF » ;

Que les deux signes présentent une même construction ayant en commun la même figure dominée par le dessin d'un crocodile ;

Que l'angle d'inclinaison de la queue de l'animal de même que l'ouverture de la gueule et les graffitis représentant les écailles sont identiquement reproduits sur les deux dessins ;

Que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux, peut admettre, en raison du risque d'association que ces marques appartiennent au même propriétaire ;

Qu'elle sollicite l'annulation de la décision querellée ;

Considérant que saisi suivant notification de recours en date du 25 février 2021 puis relancé en 12 juillet 2021 aux de productions de ses observations sur le recours formulé contre la décision N°1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 querellée monsieur BAKARY KOUREKAMA n'a pas réagi ;

Considérant que dans ses écritures en date du 04 avril 2022 produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI expose que les classes 4 et 8 de la marque « MAXI SKF » n°103593 ont été radiées et que cet enregistrement couvrait dès lors uniquement les produits de la classe 11 ;

Que les produits de la classe 11 de la marque de monsieur BAKARY KOUREKAMA ne sont ni identique ni similaires aux produits des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26 et 28 de la marque de la société LACOSTE SA ;

Que les canaux de distribution des produits des deux marques sont différents ainsi que leur usage et leurs consommateurs et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires rapportant aux produits différents de classe 11 de la marque de l'intimé et des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26 et 28 des marques du recourant pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même ;

En la forme,

Considérant que le recours introduit par la société LACOSTE SA représentée par le cabinet Alphinoor & CO SARL, mandataire agréé est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant que la société LACOSTE SA sollicite l'annulation de la décision n°1029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 16 septembre 2020 au motif que cet enregistrement comporte un risque de confusion avec ses antérieures « LACOSTE + CROCODILE (DESSIN) » ;

Considérant qu'au sens de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, une marque ne peut être valablement enregistrée lorsque *celle-ci est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ou si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique;*

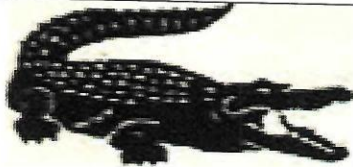

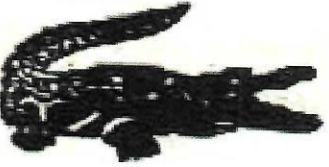
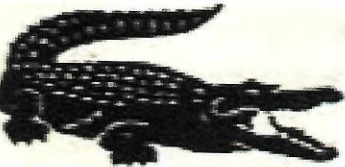

Qu'il s'induit de ces dispositions, que l'enregistrement d'une marque est admis lorsqu'elle est distincte de la marque antérieure enregistrée et ne comporte pas un risque de confusion pour les mêmes produits ou services ;

Que le périmètre de protection accordé au titulaire d'un droit enregistré est autant déterminé par le signe que par les produits couverts ;

Considérant en l'espèce que la Société LACOSTE SA est titulaire des marques « LACOSTE+CROCODILE (DESSIN) n°24318 déposée le 23 décembre 1983 dans les classes 24, 25, 26 et 28, n°19596 déposée le 07 novembre 1979 dans la classe 18, n°93413 déposée le 10 février 2017 dans les classes 3, 9 et 14 et n°52126 déposée le 10 janvier 2005 dans les classes 18, 24 et 25 ;

Que Monsieur BAKARY KOUREKAMA a déposé et obtenu l'enregistrement de la marque « MAXI SKF+CROCODILE (DESSIN) » n°103593 pour les produits de la classe 4, 8 et 11 ;

Considérant que les marques en conflit se présentent comme suit :

Marques de l'opposant	Marque du déposant
 N°24318  N°93413 N°19596   N°52126	N° 103593 

Qu'à l'observation, les marques en conflit ont en commun l'image ou le dessin d'un crocodile, cependant, sur la marque du déposant, cette image de crocodile est en rouge de forme très allongée et rectangulairement encadré ;

Qu'ainsi, ce dessin de crocodile en commun n'altère pas les nombreuses différences visuelles qui caractérisent les deux signes en présence ;

Qu'au plan conceptuel, la configuration des marques de l'opposant est faite uniquement d'un élément figuratif notamment le dessin de crocodile de couleur noire tandis que la marque du déposant est une marque complexe constituée des éléments verbaux « MAXI SKF » et d'un élément figuratif (dessin d'un crocodile) de couleur rouge dans un fond rectangulaire ;

Que l'impression globale fournie par les marques en conflit est différente qu'il n'est possible pour un consommateur d'attention moyenne de confondre les signes en cause ;

Handwritten signatures and initials

Qu'en outre, les marques en conflit ne peuvent se confondre phonétiquement car la marque de l'opposant « MAXI SKF + CROCODILE (dessin) » présente par ses termes verbaux « MAXI SKF » une différence phonétique avérée ;

Que par ailleurs, les produits couverts par les marques en conflits sont bien distincts au regard de leurs classes d'enregistrement ;

Qu'en effet, la marque « MAXI SKF+CROCODILE (DESSIN) » du déposant couvre les produits des classes 4, 8 et 11 alors que l'ensemble des marques de l'opposant couvrent les produits de la classe 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26 et 27 ;

Qu'il est pourtant clair que les marques n'ont pas en commun les classes de sorte que la Société LACOSTE SA ne peut, sans faire un empiètement voire une extension de fait dans les classes couvertes par la marque du déposant, soutenir favorablement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que surabondamment, le principe de la spécialité de la marque établit qu'une marque n'est enregistrée que pour couvrir les produits d'une classe indiquée et dès lors c'est cet ensemble (marque + produit) qui détermine le périmètre de protection ;

Que de ce qui précède, il ressort que les marques en conflit sont bien distincts tant par leurs signes que par les produits qu'elles couvrent ;

Qu'il n'y a donc pas un risque de confusion pour le client d'attention moyenne se rapportant aux produits qui n'a pas les deux signes sous les yeux en même temps ou à des temps rapprochés ;

Que la coexistence des marques en conflit doit être ordonnée voire autorisée dans l'espace OAPI ;

Que c'est à bon droit que le Directeur général de l'OAPI a rejeté l'opposition ainsi formulée par la Société LACOSTE SA ;

Qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société LACOSTE SA représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co Sarl en son recours ;**

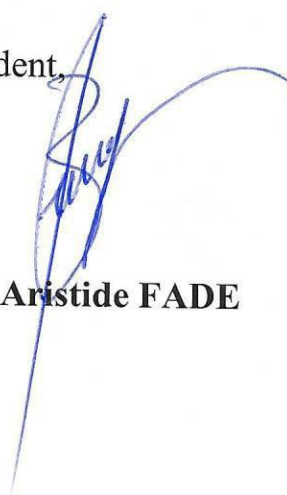
Au fond : L'y dit mal fondé ;

En conséquence,

Confirme la décision n° 1029/OAPI/DG/DGA/DAS/SCG du 16 septembre 2020, portant rejet de l'opposition l'enregistrement de la marque « MAXI SKF +CROCODILE (Dessin) » » n° 103593 de monsieur Bakary KOUREKAMA.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,



Camille Aristide FADE

Les membres :

Bertrand Quentin KONDRIOUS



M'BEIRIK BAH Elbar

