

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 05 au 09 mars 2018

DECISION N° 0 0 0 1 / 1 8 /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Sur le recours en annulation de la décision n° 0190/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 septembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ABSOLUT » n°72620.

LA COMMISSION

Vu L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;

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° 0190/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

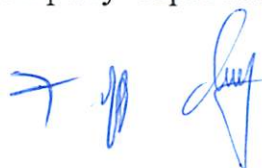
Considérant que le 21 septembre 2012, la société ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. a déposé à l'OAPI la marque « ABSOLUT » qui a été enregistrée sous le n° 72620 pour les produits de la classe 5, puis publiée au BOPI n°02MQ/2013, paru le 20 décembre 2013 ;

Considérant que le 20 juin 2014, la société The Absolut Company, se disant propriétaire de vingt-trois (23) autres marques utilisant le mot « ABSOLUT », actuellement en vigueur et déposées entre le 4 juin 2003 et le 30 juin 2011, dans les classes 33, 38 et 41, a formé opposition contre ledit enregistrement;

Considérant que par décision n° 0190/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 septembre 2015, le Directeur Général a déclaré ladite opposition recevable et rejeté l'opposition à l'enregistrement sous le n° 72620 de la marque « ABSOLUT » ;

Considérant que par requête enregistrée le 29 décembre 2015 à l'OAPI, la société The Absolut Company a sollicité l'annulation de cette décision ;

Considérant que la société The Absolut Company reproche à la décision



attaquée trois griefs tirés respectivement :

1°) **du caractère notoire de sa marque « ABSOLUT »**, connue aussi bien à l'échelle internationale que dans l'OAPI, ainsi qu'en attesteraient diverses pièces versées au dossier dont des imprimés du site ou du compte twitter de l'opposant, des images digitales de campagnes promotionnelles de ladite marque, des factures de livraison de ses produits, des décisions de la première chambre d'appel ou de la chambre des oppositions de l'Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) ; que cette notoriété de sa marque démontre la double erreur contenue dans la décision du Directeur général selon laquelle, d'une part, *« il n'y a aucun risque de confusion entre les produits de l'opposant en classe 33 et ceux pour lesquels le déposant a enregistré sa marque en classe 5 »* et, d'autre part, *« les droits de l'opposant devraient être interprétés de manière restrictive et que les droits qui lui sont conférés par l'enregistrement de sa marque en classes 33, 38 et 41 ne lui permettent pas d'empêcher l'enregistrement d'une marque en classe 5 »* ;

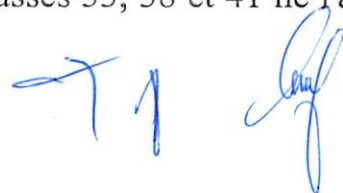
2°) **du « potentiel tort au public »** tenant au risque de confusion pour les consommateurs d'attention moyenne entre les produits pesticides de la marque « ABSOLUT » du déposant, (qui a sollicité la protection pour les produits qui seront utilisés, entre autres, « à la maison et au jardin »), et ceux de la marque verbale du même nom de l'opposant, portant sur des boissons alcoolisées, lequel risque présente un danger évident qui pourrait s'avérer mortel. Selon la société requérante, « conceptuellement, si le déposant devait utiliser le lettrage bleu pour sa marque « ABSOLUT », il n'est pas compliqué de comprendre qu'un consommateur non avisé, en voyant une bouteille revêtant la marque «ABSOLUT» tel que sur l'image ci-dessus, pourrait penser que ce qu'il voit est un produit de l'opposant. Ceci est davantage probable lorsque l'on considère que le produit du déposant pourrait être sous la forme d'un liquide clair, identique au produit de l'opposant. Le déposant souhaite enregistrer la marque verbale «ABSOLUT» en caractère majuscule, ce qui lui conférerait le droit, une fois enregistrée, de l'utiliser avec n'importe quelle couleur ou police, y compris d'une manière similaire à celle de l'opposant. Il n'y a aucune limitation pour ce qui concerne la forme ou la couleur ou les manières dont le déposant pourrait utiliser cette marque » ;



3°) **du défaut de réponse du déposant à l'avis d'opposition**, en ce que le Directeur général a spécifiquement pris note du fait que le déposant n'a pas répondu à l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque contrefaisante sans en tirer les conséquences ; que l'opposant a suffisamment prouvé, sans être contredit, que sa marque « ABSOLUT », exclusivement associée à lui, est notoire à travers le monde et que sa réputation s'étend naturellement aux Etats membres de l'OAPI, de telle sorte que les consommateurs qui voient cette marque, pour le moins se demanderont si elle n'est pas liée au produits de l'opposant ou si elle ne communique pas une forme d'autorisation ou d'approbation de l'opposant... Le déposant n'a aucun droit d'utiliser l'enregistrement de la marque contrefaisante qui tel que démontré dans l'exposé de motifs de l'opposition est une imitation de la marque notoire de l'opposant « ABSOLUT » ... Le déposant cherche manifestement à tirer avantage de la reconnaissance de la marque « ABSOLUT » de sa valeur commerciale, qui sont le résultat des investissements de l'opposant et de la promotion de sa marque. Ce qui est contraire à l'article 3 alinéa c de l'Accord, et la marque contrefaisante devrait être refusée » ;

Considérant que la société ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. sollicite, sur le fondement de l'article 3 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé, le rejet du recours de l'opposant dont la marque « ABSOLUT » est enregistrée pour les produits de la classe 33 (spécialement la vodka), lesquels ne sont susceptibles d'aucune confusion avec ceux de la classe 05 de la marque « ABSOLUT » du déposant portant sur des fumigènes, herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, etc ; qu'il est un principe connu du droit des marques que l'enregistrement d'une marque pour des produits déterminés ne peut protéger que lesdits produits et que l'opposant ne peut prétendre monopoliser un mot tel qu' « absolut » pour tous produits ou services ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI fait observer que sa décision « est fondée sur l'appréciation des signes appartenant aux deux titulaires relativement aux produits couverts par ceux-ci. Bien que les deux marques en présence soient des marques verbales identiques, en vertu du principe de spécialité, il n'existe pas de risque de confusion entre les produits différents des classes 33 de l'opposant et 5 du déposant, se rapportant aux mêmes signes « ABSOLUT » des deux titulaires, pour le consommateur d'attention moyenne. Les droits conférés à THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG par l'enregistrement de ses marques dans les classes 33, 38 et 41 ne l'autorisent pas



à empêcher l'usage du même signe par la société ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. pour des produits différents de la classe 5. Les deux marques peuvent donc coexister sans risque de confusion »;

SUR CE

En la forme :

Considérant que le recours formé par la société The Absolut Company est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ;

Au fond :

Sur les premier et deuxième moyens du recours ;

Mais considérant qu'après avoir énoncé « *qu'en vertu du principe de spécialité, il n'existe pas de risque de confusion entre les produits différents des classes 33 de l'opposant et 5 du déposant, se rapportant au même signe « ABSOLUT » des deux titulaires pour le consommateur d'attention moyenne ; que les droits conférés à THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG par l'enregistrement de ses marques dans les classes 33, 38 et 41 ne l'autorisent pas à empêcher l'usage du même signe par la société ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. pour des produits différents de la classe 5* », le Directeur général de l'OAPI qui en a déduit, à juste titre, que l'opposition à l'enregistrement de la marque « ABSOLUT » n°72620 doit être rejeté, a fait une exacte application des dispositions de l'article 3, b) de l'annexe III de l'accord de Bangui Révisé, en vertu desquelles, une marque ne peut être valablement enregistré si « *elle 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* » ;

D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;



Sur le troisième moyen du recours

Mais considérant que le Directeur général de l'OAPI qui a certes constaté dans sa décision que « *la société ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. n'a pas réagi, dans le délai, à l'avis d'opposition formulée par THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG* » ne pouvait légalement en déduire la radiation de la marque du déposant en application des dispositions de l'article 18, 1) et 2) de l'annexe III de l'accord de Bangui Révisé selon lesquelles, d'une part, « *tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieurement appartenant à l'opposant* » et, d'autre part, « *l'organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié* » dès lors qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'établir ni la notification à personne ou à domicile réel, ni la date de réception dudit avis par le déposant défendeur à l'opposition marquant le point de départ du délai sus indiqué ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Considérant qu'en contemplation de ce qui précède, le recours formé par la société The Absolut Company contre la décision n° 0190/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 septembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ABSOLUT » n°72620 doit être rejeté et ladite décision confirmée ;



PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Reçoit la société The Absolut Company en son recours ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0190/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 septembre 2015 portant rejet de l'opposition a l'enregistrement de la marque « ABSOLUT » n°72620 dans la classe 5.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA