

## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

== == == == ==

*Session du 05 au 09 mars 2018*

**DECISION N° 0002/18 /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° 0261/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE » n°74457.**

### 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° 0261/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 5 mars 2013, la société des produits Nestlé a déposé à l'OAPI la marque « FIGURATIVE », qui a été enregistrée sous le n° 74457 pour les produits des classes 29 et 30, puis publiée au BOPI n°08MQ/2013, paru le 31 janvier 2014 ;

**Considérant** que le 27 juin 2014, la société PREPARADOS ALIMENTICOS S.A, se disant propriétaire de la marque « FIGURATIVE » n°60772, déposée le 6 novembre 2008 dans les mêmes classes 29 et 30, a formé opposition contre ledit enregistrement ;

**Considérant** que par décision n° 0261/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015, le Directeur Général a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE » n°74457 ;

**Considérant** que par requête enregistrée le 29 avril 2015, la société PREPARADOS ALIMENTICOS S.A a sollicité l'annulation de cette décision ;

**Considérant** qu'en sus des griefs soutenus dans son opposition et selon lesquels « *les marques en conflit sont toutes des marques figuratives dans la mesure où elles comportent des éléments graphiques quasi-identiques ; que la marque querellée reproduit d'une manière quasi-servile, les éléments figuratifs de la marque de l'opposant, les classes et les produits des deux marques étant identiques ; Que les deux signes en présence se ressemblent par l'élément figuratif distinctif à savoir la forme d'un bonhomme ou figure humaine qui se retrouve dans les deux marques ; que les produits couverts par les deux marques sont identiques et le risque de confusion est d'autant plus élevé pour le consommateur d'attention moyenne* », la société PREPARADOS ALIMENTICOS S.A reproche à la décision attaquée, **d'une part**, le défaut de réponse du Directeur général de l'OAPI sur l'existence ou non d'un risque de

confusion entre les marques en conflit soulevé par l'opposant **et, d'autre part**, l'inopportunité de la prise en compte des marques du déposant antérieures à celle de l'opposant, en ce que, comme l'indique la décision déférée, « *lorsqu'on dispose des marques antérieures encore valides, cela n'empêche pas que des concurrents ayant des droits antérieurs enregistrés s'opposent à des marques postérieures qui portent atteinte à leur droits non contestés* » ;

**Considérant** que dans son mémoire en réplique accompagné de pièces justificatives, la Société des Produits Nestlé S.A. a sollicité la confirmation de la décision du Directeur général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE » n°74457 ;

**Considérant** que le Directeur général de l'OAPI a fait observer, sur le fondement de l'article 7 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, en vertu duquel, « *l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires* » que « le titulaire d'une marque enregistrée a le droit de déposer à nouveau sa marque. Une marque postérieure à la sienne qui a été tolérée ne saurait servir de fondement pour s'opposer à ce nouveau dépôt » ;

## **SUR CE**

### **En la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la société PREPARADOS ALIMENTICOS S.A est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ;

### **Au fond :**

**Vu** les articles 3, b) et 18, 1) de l'annexe III de l'accord de Bangui Révisé ;

**Considérant** qu'au sens du premier de ces textes, 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 » ;*

*Que, selon le second, « 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 » ;*

**Considérant** que par la décision attaquée, le Directeur général a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE » n°74457 au motif que « la Société des Produits Nestlé S.A. disposait des droits enregistrés sur les signes « 3 Figures Device in colour » n° 40092 déposé le 03 novembre 1998 dans la classe 32 et « SHIELD Device » n° 54492 déposé le 20 juin 2006 dans les classes 5 et 29 et « CUP & PLANT & PEOPLE Device in Colour » n° 66379, déposé le 22 novembre 2010 dans les classes 29, 30 et 32 encore valables au moment du dépôt de sa marque « FIGURATIVE » n° 74457 dans les classes 29 et 30 » ;

**Qu'**en statuant ainsi, d'une part, alors que ni l'antériorité des droits de l'opposant sur sa marque « FIGURATIVE » n°60772, déposée le 6 novembre 2008, par rapport à la marque « FIGURATIVE » du déposant, enregistrée le 5 mars 2013 sous le n° 74457 n'est contestée, ni le risque de confusion manifeste entre ces deux marques protégeant des produits dans les mêmes classes 29 et 30, tel qu'allégué, n'a été réfuté ou, à tout le moins, son inexistence démontrée et, d'autre part, sans indiquer en quoi les diverses marques énumérées de la société des produits Nestlé, bien qu'antérieures à celle de l'opposant la société PREPARADOS ALIMENTICOS S.A, pouvaient faire dénier à celle-ci le droit de revendiquer utilement la protection légalement attachée à la sienne contre tout enregistrement postérieur de marque similaire ou à potentiel risque de confusion, comme c'est le cas contre la marque « FIGURATIVE » du déposant, le Directeur général de l'OAPI, qui n'a pas répondu aux moyens soulevés au soutien de l'opposition, a méconnu le sens et la portée des dispositions précitées de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé et ne saurait être fondé à invoquer postérieurement celles de l'article 7 alinéa 1<sup>er</sup> de la même Annexe pour de justifier sa décision ;

**D'où** il suit que la décision attaquée encourt l'annulation ;

**Et, considérant** que la comparaison des marques en conflits, toutes figuratives

4

et composées d'éléments graphiques quasi-identiques, laisse apparaître une reprise à l'identique de la marque verbale de l'opposant par le déposant ; que la marque querellée reproduit d'une manière quasi-servile, les éléments figuratifs de la marque de l'opposant, les classes et les produits des deux marques étant identiques ; que les deux signes en présence se ressemblent par l'élément figuratif distinctif à savoir la forme d'un bonhomme ou figure humaine qui se retrouve dans les deux marques ;

**Que** compte tenu de ces ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 29 et 30, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés, rendant impossible la coexistence desdites marques dans l'espace OAPI ;

**Que** par conséquent, l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE » n°74457 par la Société des Produits Nestlé S.A doit être radiée ;

#### PAR CES MOTIFS :

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

**En la forme :** Reçoit la société PREPARADOS ALIMENTICOS S.A en son recours ;

**Au fond :** Le déclare bien fondé ;

Annule la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0261/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE » n°74457 dans les classes 29 et 30 ;



Dit que l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE »  
n°74457 dans les classes 29 et 30 est radié.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

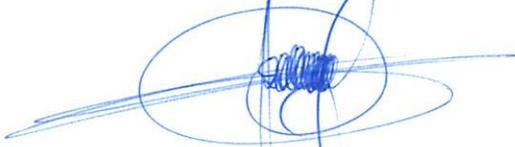


**MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir**

Les Membres :



**M. Amadou Mbaye GUISSÉ**



**M. Hyppolite TAPSOBA**