

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 11 au 20 novembre 2020

DECISION N° **017/20**/OAPI/CSR

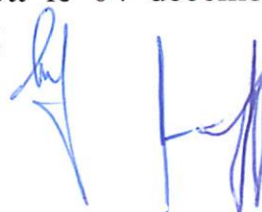
COMPOSITION

Président : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
Membres : Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

**RECOURS CONTRE LA DECISION N°747/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
DU 22 OCTOBRE 2019 PORTANT RADIATION DE
L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE N°89671 «HUMAN INSIDE ».**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) ;
- 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 ;

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page, likely belonging to the members of the Commission.

Vu la décision n°747/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 octobre 2019 portant radiation de l'enregistrement n°89671 de la marque «HUMAN INSIDE» ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui maître FOJOU Pierre Robert et le cabinet ALPHINOOR représentants respectivement les sociétés ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED et INTEL CORPORATION, d'une part et, le Directeur général de l'O.A.P.I., d'autre part, en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « HUMAN INSIDE » a été déposée le 15 juin 2016 par la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED, ensuite enregistrée sous le n°89671 dans les classes 38 et 42 et publiée au B.O.P.I. n°06MQ/2017, paru le 1^{er} novembre 2017 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 13 avril 2018 par la société INTEL CORPORATION, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. Sarl ;

Considérant que par décision n°747/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22/10/2019, le Directeur général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié l'enregistrement n°89671 de la marque « HUMAN INSIDE », au motif que le terme « INSIDE » qui figure dans toutes les marques de l'opposant est l'élément prépondérant de ses marques antérieures ; que du point de vue intellectuel ou conceptuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques et complémentaires des classes 38 et 42 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 ; qu'en outre il existe un risque d'association en ce que les consommateurs et les milieux commerciaux se méprendraient sur l'origine de ces services ou croiraient que les services marqués « INTEL INSIDE » et « HUMAN INSIDE » proviendraient d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Considérant que par requête en date du 24 janvier 2020, la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED, représentée par le cabinet



EKEME LYSAGHT Sarl, a saisi la présente instance, aux fins d'annulation de la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle articule ses propos en trois parties ;

Que, premièrement, elle invoque l'impression d'ensemble des deux signes en conflit et le rattachement à des idéaux philosophiques ; qu' à ce titre, le terme « HUMAN INSIDE » signifie « au-dedans de l'être humain », « à l'intérieur de l'être humain », « au fond de l'être humain », « au sein de l'être humain » ; que toutes ces significations n'ont aucune corrélation même interprétative avec les termes « INTEL INSIDE » associés aux signes de la société INTEL CORPORATION ;

Que les supports publicitaires, produits par l'intimée, traduisent à suffisance l'impossible confusion entre les signes en conflit ; qu'ainsi les signes « INTEL INSIDE » démontrent un univers mécanisé autour de ses produits industriels et technologiques à l'instar des ordinateurs, téléphones portables, montres etc. ;

Que tandis que sa marque met l'accent sur l'offre des services touchant le cœur de l'humanité, la place du cœur humain dans les services offerts, la marque « INTEL LOOK INSIDE » signifie « INTEL regarde l'intérieur », en somme, elle fait référence aux services offerts à l'intérieur des machines ;

Que pendant que l'une s'adresse aux hommes, l'autre se focalise sur les machines, de sorte qu'il ne peut y avoir confusion entre les deux marques ;

Que, deuxièmement, elle évoque les différences visuelles et phonétiques ; que du point de vue visuel, le signe « INTEL Look Inside » n°75094 est un signe complexe comportant un logo, dans une écriture stylisée, différente à vue d'œil et surtout du consommateur d'attention moyenne, du signe verbal « HUMAN INSIDE » n°89761 ;

Que du point de vue phonétique, la prononciation des termes « INTEL Look Inside » et « HUMAN INSIDE » ne peuvent s'entendre de la même façon ;

Que, troisièmement, elle fait référence aux différences conceptuelles et l'absence de renommée dans l'espace OAPI ; qu'au plan de la conception, alors que dans la marque « INTEL INSIDE », « INTEL

LOOK INSIDE », seul le terme « INTEL » pris individuellement se rapporte à cette entreprise tandis que sa marque « HUMAN INSIDE » évoque le fait d'intégrer une composante ou une dimension humaine à l'activité ;

Qu'enfin la renommée des marques « INTEL INSIDE » n'est pas aussi avérée, notamment dans l'espace OAPI comme le prétend l'opposant;

Considérant que la société INTEL CORPORATION, déclare que la décision du Directeur général est fondée en droit et mérite confirmation ;

Que son conseil précise que INTEL CORPORATION, bénéficie d'un droit antérieur sur ses signes, car étant la première à les déposer conformément à l'article 5 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'il ajoute qu'il existe véritablement un risque de confusion entre les signes en présence comme le prévoit l'article 3 de l'annexe III dudit accord ;

Qu'il explicite que sa cliente ne s'oppose pas à ce que la société ORANGE utilise la marque « HUMAN » avec un autre mot approprié reflétant sa philosophie ; que toutefois juxtaposer le mot « HUMAN » à INSIDE pour ressembler à sa marque, elle s'y oppose avec la dernière énergie ;

Considérant qu'il ajoute que INTEL est une société multinationale et est considérée par beaucoup comme l'une des entreprises technologiques et l'un des fabricants de composants informatiques les plus reconnus au monde ; que sa marque est enregistrée dans plus de cent quatre-vingt-dix (190) pays dans le monde ; qu'ainsi la paternité de la marque « HUMAN INSIDE » pourrait lui être attribuée par inadvertance ;

Considérant qu'il ajoute que la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED a bénéficié d'une licence INTEL INSIDE et utilisait à ce titre la marque sur ses smartphones ; qu'ainsi les consommateurs associeront facilement les entreprises litigantes ;

Qu'il a réitéré que la société INTEL CORPORATION est bien connue et suffisamment représentée en Afrique et y génère énormément de richesses au profit des africains ;

Qu'il a, en outre, invoqué une abondante jurisprudence tant française, allemande que chinoise ayant confirmé la notoriété de la

société INTEL CORPORATION sur sa marque « INTEL INSIDE », avant de conclure qu'il existe une complémentarité entre les produits de la classe 9 d'avec les classes de service 38 et 42 ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a maintenu sa décision en concluant que les services de la classe 42 sont complémentaires à ceux de la classe 38 et que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel ou conceptuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble se rapportant aux services identiques et complémentaires des classes 38 et 42 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 ;

En la forme

Considérant que la requête a été déposée dans les forme et délai légaux; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

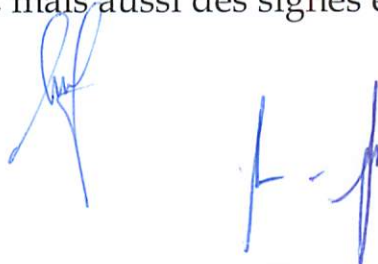
Sur le Fond

Considérant que l'enregistrement n°89671 de la marque « HUMAN INSIDE» de la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED sera radié des classes 38 et 42 pour les raisons qui suivent ;

Considérant que, concernant la réservation du signe, l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entrainerait un risque de confusion ;

Considérant que dans la présente espèce, la marque « HUMAN INSIDE » n°89671 du déposant fait ombre aux marques de l'opposant, en l'occurrence INTEL LOOK INSIDE n°75094, INTEL INSIDE n°39548, LOOK INSIDE n°75096 et EXPERIENCE WHAT'S INSIDE n°87536 ; les similitudes dominant sur les dissemblances entrainant un risque de confusion ;

Que l'appréciation de ce risque doit se faire, au regard non seulement des produits et services, mais aussi des signes en présence ;



Que, d'abord, en ce qui concerne les services, il y a identité des classes 38 et 42 ;

Qu'ensuite l'appréciation des signes en cause doit se faire aux plans visuel, auditif et conceptuel ;

Que, premièrement, des ressemblances visuelles apparaissent des deux marques ; que les éléments dominants sont le terme INSIDE;

Que celui-ci constitue la caractéristique saillante des signes en conflit ;

Que, deuxièmement, des ressemblances phonétiques existent dans les signes en conflit ; que le terme INSIDE ressort aussi bien de la marque du déposant que de celles de l'opposant; que le terme se prononce de la même façon ; que, même si le déposant a adjoint le terme «HUMAN » , il existe bel et bien une similarité ; qu'en réalité, les éléments verbaux ajoutés sont dépourvus de caractères distinctifs et ne changent pas la signification et même la perception du mot INSIDE; que l'adjonction est inopérante en l'espèce ;

Que, troisièmement, au regard de la conception, les signes en cause sont similaires ; que celle-ci fait ressortir de façon remarquable l'alignement d'un terme plus le mot INSIDE (terme + INSIDE = INTEL INSIDE comparativement à HUMAIN INSIDE) ;

Que le déposant invoque, entre autres différences, la référence aux machines des marques de l'opposant alors que sa marque fait allusion à l'être humain ;

Considérant, cependant, qu'il sied de rappeler que les signes en cause ne sont pas présentés simultanément au consommateur d'attention moyenne ; qu'ils le sont l'un après l'autre, dans un intervalle de temps assez long ; qu'ainsi, le consommateur moyen ne pourra pas se rappeler ou ne se donnera pas la peine de rechercher si « INSIDE » est utilisé pour les machines ou les êtres humains avant d'opérer un choix commercial ;

Que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents ; ceux-ci tenant à la connaissance de la marque sur le marché, l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude entre la marque et le signe postérieur et entre les produits ou services désignés ;



Que dans ces conditions, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude entre les marques, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci ;

Qu'ainsi, les différences minuscules soulevées par le déposant sont inopérantes en l'espace ;

Considérant qu'au-delà de ces confusions visuelle, phonétique et conceptuelle, les consommateurs moyennement intelligents de l'espace OAPI, restent exposés à deux risques ;

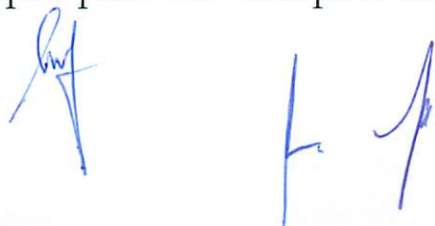
Que, dans un premier temps, même s'ils arrivaient à faire la différence entre les signes en conflit, risquent de croire qu'ils sont exploités par le même titulaire ;

Que, dans un second temps, si le public parvenait à distinguer à la fois les signes et leurs exploitants, il peut penser que ceux-ci entretiennent des liens et se tromper ainsi sur la qualité des produits vendus ou services fournis ; que d'autant plus que la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED a déjà exploité la marque INTEL INSIDE suite à une licence qui lui a été accordée ;

Considérant qu'il y a lieu de souligner que le droit des marques est un droit d'occupation ; qu'ainsi la société INTEL CORPORATION ayant choisi le terme INSIDE qui est distinctif et arbitraire pour les produits des classes 9, 38, 41 et 42 conformément aux articles 2 et 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, dispose le droit d'utiliser le signe INTEL ou un signe lui ressemblant et d'interdire les tiers, telle la société ORANGE BRANDS Services Limited, de faire usage dudit terme sans son consentement au regard de l'article 7 de l'annexe précitée ;

Qu'en outre, il faut relever la spécificité que revêt chaque espace, puisqu'il est question de la territorialité ; qu'en réalité, l'espace OAPI est caractérisé par le haut niveau d'analphabétisme et le nombre moins élevé des marques ;

Que le niveau d'instruction n'étant pas élevé, il est difficile au consommateur d'attention moyenne de lire entre les lignes avant de se procurer un produit couvert par tel ou tel INSIDE ; que dans ces conditions l'organisation africaine se doit de faire respecter une grande distance entre les marques ; que plus les marques sont nombreuses moins la distance est grande ;



Par ces motifs ;

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

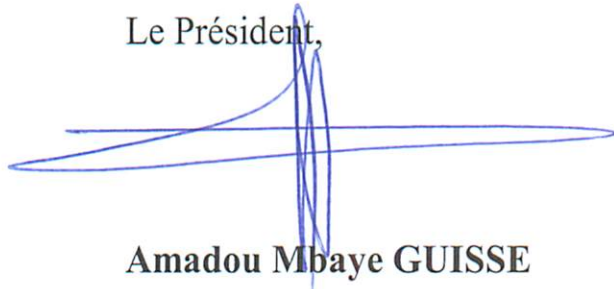
En la forme : **Déclare recevable la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED en son recours ;**

Au fond : **Le dit mal fondé ;**

Confirme la décision n°747/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 22/10/2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque n°89671 «HUMAN INSIDE ».

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 novembre 2020

Le Président,



Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



M. Max-Lambert NDEMA ELONGUE



M. Hyppolite TAPSOBA