

DECISION N° 576/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « KAISER » n° 87767

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

- 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 certificat d'enregistrement n° 87767 de la marque « KAISER » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 15 décembre 2017 par la société TALEK, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;
- Vu** la lettre n° 00064/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 18 janvier 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « KAISER » n° 87767 ;

Attendu que la marque « KAISER » a été déposée le 12 février 2016 par la société KAISER AFINVEST GmbH & Co. KG enregistrée sous le n° 87767 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2016 paru le 15 juin 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société TALEK fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « ERIC KAYSER » n° 59681, déposée le 08 août 2008 dans la classe 30 ;

Que par ce dépôt, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur sa marque, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que ce droit s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ;

Que la validité de sa marque pour désigner les produits de la classe 30 est incontestable ; que ce nom est parfaitement conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Accord de Bangui pour constituer une marque valable ; que le dépôt de la marque « KAISER », pour les mêmes produits de la classe 30 constitue une atteinte à ses droits ;

Que la marque du déposant présente de nombreuses similitudes graphiques et phonétiques avec sa marque, de sorte qu'il en résulte un risque de confusion ;

Que sur le plan graphique, la marque du déposant reprend sa marque à la différence d'une seule lettre ; que les marques en conflit comportent le même nombre de lettres (six), dont cinq sont identiques et placées exactement dans le même ordre ; que la présence de ces cinq lettres identiques donne aux marques en conflit une apparence visuelle pratiquement identique ; que le fait que sa marque contienne le nom « ERIC » ne diminue pas de façon sensible le risque de confusion ; que la ressemblance visuelle entre les marques en conflit est suffisante pour créer un risque certain de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que selon une jurisprudence constante, même si une marque doit être appréciée dans son ensemble, il est reconnu que la reproduction d'un élément suffisamment dominant permet de conclure à un risque de confusion, malgré les autres éléments ;

Que sur le plan phonétique, les marques en conflit ont le même nombre de syllabes et une prononciation parfaitement identique ; que dans l'espace OAPI, l'aspect phonétique est particulièrement important ; qu'il existe encore peu de magasins où les consommateurs se servent directement sur les rayons ; que même quand ils se servent directement, beaucoup ne sont pas en mesure de lire les étiquettes et font appel à un vendeur ; qu'ainsi, les produits sont le plus souvent obtenus par l'intermédiaire d'un vendeur ; que le nom de la marque est donc souvent prononcé et non lu ;

Qu'en ce qui concerne les produits, sa marque couvre les produits de la classe 30 ; que toutefois, bien que la marque du déposant couvre en plus les classes 29 et 32, il s'agit toujours de produits alimentaires ; que le risque de confusion existe entre tous ces produits ; que la similarité s'apprécie en comparant les produits en eux-mêmes sans référence à leur classification ; qu'il a toujours été admis que la classification n'a qu'un but strictement administratif ; que des produits appartenant à des classes différentes peuvent être très similaires ; que les produits peuvent se ressembler par leur présentation ou par leur fonction ; que c'est le cas des produits alimentaires ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la radiation totale de l'enregistrement n° 87767 de la marque « KAISER » ;

Attendu que la société KAISER AFINVEST GmbH & Co.KG, représentée par le cabinet PATIMARK LLP, fait valoir dans son mémoire en réponse que le terme KAISER qui signifie roi ou empereur a connu son seuil de popularité en Allemagne en 1871 ; que sa marque a donc des origines purement germaniques ;

Qu'elle est de bonne foi en ce qu'elle a déposé sa marque conformément aux dispositions de l'article 2(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que sa marque est distinctive et ne ressemble pas à la marque de l'opposant ; que la marque est constituée du nom « ERIC » qui renvoie davantage à un nom commercial qu'à une marque ; que les lettres « K » et « E » de la marque de l'opposant sont en écriture stylisée positionnées dans un cercle ovale ;

Que d'après l'article 7(3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services ;

Qu'elle a fourni toutes les informations concernant la nature, la qualité, la quantité, la valeur, l'origine des produits ou des services rendus en rapport avec ces produits ; que contrairement à ce que l'opposant allègue, de telles informations ne peuvent pas induire le public en erreur sur l'origine des biens couverts par la marque ; qu'il faut en conséquence autoriser la coexistence des marques dans l'espace OAPI ;

Attendu que « KAISER » n'est ni le nom du déposant, ni un nom géographique, ni un lieu d'origine, ni tout autre signe indiqué à l'article 7(3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque n° 59681
Marque de l'opposant

Marque n° 87767
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend de manière quasi-identique l'élément « KAISER » présent dans la marque de l'opposant ; que le remplacement de la lettre « Y » de la marque de l'opposant par la lettre « I » dans la marque du déposant n'exclut pas le risque de confusion ; que du

point de vue phonétique, la séquence de prononciation de l'élément verbal dominant « KAISER » est identique ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 30 commune aux deux titulaires et aux produits similaires des classes 29 et 32 de la marque du déposant, 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 l'enregistrement n° 87767 de la marque « KASER » formulée par la société TALEK est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 87767 de la marque « KAISER » est radié.

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 4 : La société KAISER AFINVEST GmbH & Co. KG, titulaire de la marque « KAISER » n° 87767, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**