

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

=====

*Session du 13 au 24 juin 2022*

**DECISION N° 0051/22/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° 994/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOTAL + Logo » n° 104958.**

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° 994/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 septembre 2021 sus-indiquée ;
- Vu**     Les écritures des parties ;

*Cap J*     *.Blz*

**Ouï** Monsieur FADE Camille Aristide 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 7 janvier 2021, sous le n°003, la Société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. Ltd, représentée par Afric'Intel Consulting, mandataire agréé, a sollicité l'annulation de la décision n°994/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2021 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a procédé au rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOTAL + LOGO » n°104959 ;

Que la marque « TOTAL + LOGO » a été déposée le 20 novembre 2018 par la Société TOTAL SA et enregistrée sous le n°104959 pour les produits des classes 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 et 28 puis publié le 08 mars 2019 au BOPI n° 02MQ/2019 ;

Que la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD a, par l'organe du cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING, mandataire agréé auprès de l'OAPI, formulé en date du 09 septembre 2019 une requête en opposition à l'enregistrement de ladite marque ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°0994/OAPI/DG/DGA/DAS/SCG du 17 septembre 2020 de monsieur le directeur général par laquelle ce dernier a procédé au rejet l'enregistrement de la marque «TOTAL + LOGO » n° 104959 ;

**Considérant** qu'au soutien de son recours, la Société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD développe que la commission d'opposition a commis une erreur en ce qu'elle a limité son analyse dans les classes 6, 7, 9 et 11 alors que son opposition vise également la classe 21, car les produits de l'intimé en cette classe sont très similaires à ses produits ;

Que la société TOTAL SA ne dispose pas de droits antérieurs dans la classe 6, car les informations produites par cette dernière montrent clairement que la marque « TOTAL + LOGO » est enregistrée uniquement pour les classes 2, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 et qu'il apparaît donc qu'aucune des

marques antérieures détenues par l'intimée ne soit enregistré en classe 6 et par conséquent la décision de l'OAPI est sans fondement ;

Que l'activité de la société TOTAL SA se limite à la mise à disposition du gazole et donc annulable pour défaut d'usage en relation avec les produits couverts en classes 2, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 ;

Que selon la jurisprudence de la commission de céans la simple propriété de droits antérieurs à l'OAPI ne suffit pas à surmonter l'opposition à l'encontre d'une marque déposée sur la base d'une ancienne ;

Que l'usage du signe « TOTAL » par l'intimé est susceptible d'amener les consommateurs à croire qu'il existe une connexion entre les deux titulaires ;

Qu'or sa marque OAPI « TOTAL » déposée le 24 mai 2018 sous le n°3201801584 en classe 6, 11 et 21 est bien antérieure à la marque « TOTAL + LOGO » n°104959 déposée à l'OAPI le 20 novembre 2018 par l'intimé dans les mêmes classes ;

Que les produits couverts par les marques en cause sont similaires voire identiques dans les classes 6, 7, 9, 11 et 21 ; qu'elle conclut à un risque de confusion entre les deux marques en conflit ;

**Considérant** qu'en réplique, la société TOTAL SA conclut d'une part en une absence de violation des dispositions de l'article 3-b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et d'autre part, en une absence de risque de confusion ;

Que sur le premier volet, l'intimé relève que dans leur ensemble les deux marques présentent plus de divergences que de ressemblances ;

Que la présentation d'ensemble des deux signes ne fait ressortir aucun élément pouvant induire un risque de confusion contrairement à la manœuvre de l'appelante qui consiste à détacher un des éléments distinctifs de la marque querellée pour faire la comparaison avec son signe alors qu'une marque complexe s'apprécie comme un tout indissociable inséparable ;

Qu'au plan visuel sa marque « TOTAL + LOGO » n°104959 se distingue largement des marques verbales « TOTAL » n° 73698 et « TOTAL » n°113788 de la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD ;

Que sa marque « TOTAL + LOGO » n°104959 est une marque complexe composée d'un dessin sous forme sphérique avec une prédominance des couleurs bleu, rouge et jaune alors que les marques « TOTAL » n° 736698 et « TOTAL »

n°113788 ne sont des marques nominales avec une prédominance de noir et une police différente de sa marque ;

Qu'il n'y a donc aucun risque de confusion ni de tromperie du consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI qui n'a pas les deux marques sous les yeux ou à l'oreille en des temps rapprochés, en rapport avec les produits des classes 6, 7, 9, 11 et 21 couverts par les signes en conflits et tel que constaté par la commission de l'opposition ;

Que par ailleurs, elle dispose d'une antériorité de plusieurs marques portant le terme « TOTAL » avec en sus pour les marques n°48216, 48218 et 48624 un logo très distinctif ;

Qu'elle a de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n°14888 de la marque verbale « TOTAL » en date du 7 mars 1975 dans les classes de produits parmi lesquels 7, 9, 11 et 21 ainsi que toutes les marques contenues dans le tableau produit au soutien sa prétention ;

Qu'il aurait été injuste d'empêcher la coexistence entre les marques « TOTAL » n°73698 et « TOTAL » n°113788 de l'opposante avec sa marque au regard de ses droits antérieurs préalablement détenus par elle sur le signe « TOTAL » tant dans les registres de l'OAPI que sur le terrain auprès des consommateurs de l'espace OAPI ;

Qu'en vertu du principe de la spécialité, la protection est accordée à la marque pour les produits demandés ;

**Considérant** dans ses écritures en date du 4 janvier 2021, le Directeur général de l'OAPI fait d'abord observer que la société TOTAL SA dispose de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n°14888 de la marque « TOTAL + logo » déposée le 07 mars 1975 dans les classes de produits ci-après : 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ;

Que cet enregistrement renouvelé est encore en vigueur et que la société TOTAL SA a le droit de déposer à nouveau sa marque pour les mêmes produits ou services ;

**En la forme,**

**Considérant** que le recours formé par la société SUZHOU DAKE MACHINERY Co. LTD représentée par le cabinet AFRIC'Intel Consulting est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

*Caf R B.L.*

**Au fond,**

**Considérant** que la société SUZHOU DAKE MACHINERY Co. LTD représentée par le cabinet AFRIC'INTEL Consulting sollicite l'annulation de la décision n°994/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant rejet de son opposition au motif qu'il existe un risque de confusion entre les marques en conflit ;

**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 ;*

*Qu'au sens des dispositions de l'article 5, le droit sur la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt ;*

**Considérant** qu'en l'espèce, la société TOTAL SA dispose de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n°14888 de la marque « TOTAL + LOGO » déposée le 07 mars 1975 dans les classes de produits ci-après : 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ;

Que la société SUZHOU DAKE MACHINERY Co. LTD est titulaire des marques suivantes : « TOTAL » n°73698, déposée le 18 décembre 2012 dans les classes 7, 8 et 9 et « TOTAL » n°113788 déposée le 25 mai 2018 dans les classes 6, 11 et 21 ;

Que dernièrement, la société TOTAL SA a sollicité et obtenu l'enregistrement de la marque « TOTAL + LOGO » n°104959 le 20 novembre 2018 pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25 et 28 ;

**Considérant** donc que les marques « TOTAL » n° 73698 de l'opposant et « TOTAL +LOGO » n°104959 en conflit se présentent comme suit ;



**TOTAL**

Marque querellée n° 104959

**TOTAL**

Marque n°73698 de l'opposant

**Considérant** qu'il ressort de la comparaison des deux signes que la marque de l'opposant est une marque verbale composé du terme « TOTAL » écrit en couleur noire tandis que la marque du déposant est une marque complexe faite d'une image en forme circulaire alternant les couleurs rouge, bleue et d'un élément verbal « TOTAL » écrit en style décroissant de couleur rouge ;

Que s'il est évident que visuellement et phonétiquement les deux signes en conflit partage l'élément « TOTAL » il n'en demeure moins que conceptuellement les deux signes offrent une impression d'ensemble bien différente qui altère tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à des temps rapprochés ;

**Considérant** par ailleurs que les classes couvertes par la marque du déposant sont les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25 et 28 ;

Que les classes incriminées par l'appelante sont les classes 6, 7, 9, 11 et 21 dont les produits sont a priori identiques aux classes couvertes par sa marque « TOTAL » n°72698 ;

Que cependant, il ressort des éléments du dossier que la Société TOTAL SA jouit des droits antérieurs acquis depuis le 07 mars 1975 sur ces classes mises en cause lesquelles font partie d'un ensemble de classes couvertes par la marque « TOTAL + LOGO » ;

Que donc les droits revendiqués par l'appelant sur les classes 6, 7, 9, 11 et 21 ne sont pas plus antérieurs que ceux acquis au profit du déposant depuis le 07 mars 1975 ;

Qu'il n'y a rien de nouveau dans le dépôt effectué par la Société TOTAL SA pour la même marque dans les mêmes classes de nature à violer un enregistrement postérieurement toléré ;

Que l'identité ou la similarité qui pourrait s'établir entre les produits de ces classes communes aux deux signes ne peut fonder isolément la radiation en classes sollicitée en raison de l'antériorité des droits de la Société SA sur lesdites classes ;

Que le risque de confusion entre les produits des classes incriminées est inopérant ;

Que la décision prise par Monsieur le Directeur général de l'OAPI est juste et régulière ;

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

**PAR CES MOTIFS,**

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

En la forme : **Reçoit la société SUZHOU DAKE MACHINERY Co. LTD représentée par le cabinet AFRIC'Intel Consulting en son recours ;**

Au fond : **L'y mal fondée**

**En conséquence,**

**Confirme la décision n°994/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant rejet de l'opposition de l'enregistrement de la marque « TOTAL+LOGO » n°104959.**

Fait à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,

**Camille Aristide FADE**

Les membres :

**Bertrand Quentin KONDRIOUS**



**M'BEIRIK BAH Elbar**

