

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

== == == == ==

*Session du 13 au 24 juin 2022*

**DECISION N° 0052/22/OAPI/CSR**

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide  
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin  
Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar  
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

**Sur le recours en annulation de la décision n° 995/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOTAL + Logo » n° 104960.**

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° 995/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 septembre 2020 sus-indiquée ;

*CAF* *BA* *BH*

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

**Oui** L'intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ;

**Et** après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « TOTAL + LOGO » a été déposée le 20 novembre 2018 par la société TOTAL S.A et enregistrée sous le n°104960 pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 43 et 45, ensuite publiée au BOPI N° 02 MQ/2017 paru le 08 mars 2019 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement sur les classes 35, 37 et 42 a été formulée le 09 septembre 2019 par la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING ;

Que par décision en date du 17 septembre 2020, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement n°104960 de la marque « TOTAL + LOGO », au motif que la société TOTAL SA dispose de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n°48216 de la marque «TOTAL+ LOGO» déposée le 04 juin 2003 dans les classes de services parmi lesquelles 35, 37 et 42, encore en vigueur ;

Que cette décision n° 995/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 Septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOTAL + LOGO » n° 104960, a fait l'objet de recours devant la Commission de céans par requête enregistrée au secrétariat de céans le 30 décembre 2020, sous le n°004, par la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO.LTD, représentée par le AFRIC'INTEL CONSULTING, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** qu'au soutien de son recours, accompagné des pièces jointes, la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD, par la plume de son conseil, allègue que l'existence d'un droit antérieur ne permet pas de surmonter l'opposition à l'encontre d'une nouvelle marque déposée avec un signe différent, conformément à la jurisprudence constante de l'OAPI ;

 2 BA

Que la marque de l'Appelante est antérieure à la marque contestée ;

Que la partie adverse elle-même reconnaît l'identité entre les signes ;

Que la Commission d'Opposition n'a pas rendu ses conclusions concernant la comparaison des services ;

Qu'elle a conféré un caractère opposable aux marques antérieures détenues par la partie adverse, sans vérifier au préalable qu'elles sont parfaitement exploitées en relation avec l'ensemble des services revendiqués ;

Que la marque « TOTAL » de l'opposante est largement exploitée dans les pays membres de l'OAPI ;

Qu'étant une marque d'outillage, elle propose des outils performants, sûrs, facile à utiliser et abordables destinés aux professionnels de la construction dans le bâtiment et l'industrie, mais également aux particuliers ;

Que par ailleurs, elle constate le risque de confusion entre les marques en conflit ;

Que par conséquent, elle sollicite l'annulation de la décision 995/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG portant rejet de l'opposition formée à l'encontre de la marque « TOTAL+ LOGO » enregistrée à l'OAPI sous le n°104960 et la radiation totale de la marque « TOTAL + LOGO » enregistrée à l'OAPI sous le n°104960 pour les classes 35, 37 et 42 ;

**Considérant** que dans son mémoire en réponse, la société TOTAL SA, par la plume de son conseil, quant à elle, met l'accent sur l'absence de violation des dispositions de l'article 3-b de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 et l'absence de risque de confusion ;

Que, selon elle, les deux marques, prises dans leur ensemble, présentent plus de divergences que de ressemblances ;

Que la présentation d'ensemble des deux signes ne permet de relever aucun élément pouvant créer un risque de confusion, contrairement à la manœuvre de



3 Bk

l'opposante qui consiste à détacher un des éléments distinctifs de la marque querellée pour faire la comparaison avec son signe ;

Que bien plus, une marque complexe s'apprécie comme un tout indissociable et inséparable ;

Que cela est d'ailleurs indiscutable au regard de « *la théorie du tout indivisible* » selon laquelle : lorsqu'une marque est composée de plusieurs mots dont l'un est une reproduction d'une marque antérieure, on ne sépare pas analytiquement les mots qui la composent pour considérer que la marque en question constitue un tout indivisible et unique, étant entendu que l'emploi d'un terme dans un contexte déterminé peut lui donner une signification différente ou encore une importance différente ;

Que sur le plan visuel « TOTAL +LOGO » N°104960 de la concluante se distingue largement de la marque de société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD « TOTAL » N°113789 ;

Que la marque « TOTAL +LOGO » N°104960 est une marque complexe composée d'un dessin sous forme sphérique avec une prédominance des couleurs bleue, rouge et jaune, alors que « TOTAL » N° 113789 n'est qu'une marque nominale avec une prédominance de noir et une police d'écriture différente de celle de la concluante ;

Qu'il n'y a aucun risque de confusion et les deux marques peuvent parfaitement continuer de coexister dans l'espace OAPI ;

Que le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement N°48216 de la marque « TOTAL + LOGO » déposée le 04 Juin 2003 dans plusieurs classes de services parmi lesquelles les classes 35, 37 et 42 est encore en vigueur ;

Qu'il n'y a donc aucun risque de confusion, ni de tromperie pour le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI qui n'a pas les deux marques sous les yeux ou à l'oreille à des temps rapprochés, en rapport avec les services des classes 35, 37 et 42 couverts par les signes en conflits et tel que constaté par la Commission de l'Opposition ;

 4 B<sub>h</sub>

Qu'elle dispose de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n° 48216 de la marque « TOTAL + LOGO » déposée le 04 Juin 2003 dans différentes classes de services parmi lesquelles 35, 37 et 42 ;

Que le dépôt de la marque querellée a été fait dans l'optique de consolider le portefeuille des marques existantes et d'obtenir l'enregistrement du logo de son entreprise dans les catégories de marchandises dans lesquelles elle détient déjà les enregistrements avec le mot « TOTAL » ;

Que la partie adverse est d'extrême mauvaise foi, étant donné que le simple tableau produit en soutien de sa défense par la société TOTAL S.A. est interprété de façon biaisée par l'opposante qui fait fi de voir clairement les différences qui sautent aux yeux, de sorte qu'en examinant les signes tels que reproduits dans la décision attaquée, on voit aisément et clairement l'absence de tout risque de confusion ;

Que, d'après son analyse, la spécificité de la marque attaquée, constituée d'un « LOGO » et du terme « TOTAL » en symbiose avec ses autres marques antérieures ne peut entraîner une quelconque confusion avec les services visés par l'opposante en classe 35, 37 et 42 ;

Que dès lors, aucun risque de confusion n'est possible au regard du principe de spécialité selon lequel la protection est accordée à la marque pour les produits ou services demandés ;

Que dans le cas d'espèce, les services des classes visées par l'opposante sont spécifiés dans la liste déposée et protégée ;

Que les deux marques peuvent donc continuer de coexister ;

Qu'elle sollicite enfin la confirmation de la décision N° 995/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du Directeur Général de l'OAPI du 17 Septembre 2020, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque " TOTAL + LOGO » N°104960 ;

**Considérant** que dans ses observations produites au dossier en date du 04 Janvier 2022, le Directeur Général de l'OAPI soulève les arguments selon lesquels la société TOTAL S.A. dispose de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n°48216 de la marque « TOTAL+ LOGO » déposée le 04 juin 2003 dans les classes de services ci-après : 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43 ;

 5 Bn

Qu'à l'en croire, cet enregistrement régulièrement renouvelé est encore en vigueur ; que la société TOTAL S.A. a le droit d'effectuer un nouveau dépôt de sa marque, pour des produits identiques ;

**En la forme,**

**Considérant** que le recours formulé par la société SUZHOU DAKE MACHINERY Co. LTD, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING, Mandataire agréé, est régulier pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ;

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond,**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 3 (b) de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 : « *Une marque ne peut être valablement enregistrée 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* » ; elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

qu'en l'espèce, les deux marques des deux titulaires en conflit se présentent de la manière suivante :



Marque querellée n°104960



Marque n°113789 de l'opposant

Que visuellement et conceptuellement parlant, la marque « TOTAL+LOGO » N°104960 est de couleur avec un logo en forme circulaire composée de trois anneaux entrelacés de couleurs bleue, rouge et bleue-ciel ;

Que la marque nominative « TOTAL » n° 113789, est de couleur noire-foncée, écrite en italique, avec des rayures sur les lettres « O » et « A » ; le tout en majuscule ;

*Cof R* 6 *Bh*

Que sur le plan phonétique, les deux se prononcent de la même manière « TOTAL » et « TOTAL », soit en deux syllabes chacune « TO-TAL » ;

Que la marque « TOTAL + LOGO » a été déposée le 20 novembre 2018 par la société TOTAL S.A et enregistrée sous le n°104960 pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 43 et 45 ;

Que la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD s'oppose à l'enregistrement de cette marque dans les classes 35, 37 et 42, puisque la sienne « TOTAL » a été déposée premièrement dans ces mêmes classes 35, 37 et 42 en date du déposée le 25 mai 2018 ;

Qu'or, la société TOTAL S.A dispose de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n°48216 de la marque « TOTAL+LOGO » déposée le 04 juin 2003 dans les classes de services parmi lesquelles 35, 37 et 42, encore en vigueur conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de l'annexe III du même accord selon lesquelles : *«...la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; 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 »* ;

Qu'au regard de ces faits et la pertinence des éléments d'appréciation dans les débats, il ne fait aucun doute que la décision n°995 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du Directeur Général de l'OAPI du 17 Septembre 2020, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOTAL + LOGO » n°104960, soit confirmée ;

### PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Reçoit la société SUZHOU DAKE MACHINERY Co. LTD, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING, Mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;**

**En conséquence,**

**Confirme la décision n°995 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du Directeur Général de l'OAPI du 17 Septembre 2020, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque " TOTAL + LOGO » n°104960.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,

  
**Camille Aristide FADE**

Les membres :

**Bertrand Quentin KONDROUS**



**M'BEIRIK BAH Elbar**

