

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

=====

Session du 17 au 21 juillet 2023

DECISION N° 008/23/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

**Sur le recours en annulation de la décision n°
1192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant radiation de de
l'enregistrement de la marque « LILASOFT + Logo » n° 111258.**

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° 1192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

Ouï Le Directeur Général en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « LILASOFT + Logo » a été déposée le 21 octobre 2019 par la SATOCI-Côte d'Ivoire et enregistrée sous le n° 111258 pour les produits des classes 5 et 16, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2017 paru le 14 février 2020 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement formulée le 13 août 2020 par la SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES (S.A.H), représentée par Maître Michel Henri KOKRA ;

Que par décision N°1192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « LILASOFT + Logo » n° 111258, aux motifs que, compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des mêmes classe 5 et 16, 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 ;

Que par requête en date du 23 septembre 2021, enregistrée le 30 septembre de la même année, sous le numéro 0096, le Cabinet SCPA Houphouet-Soro-Kone & Associés, ABIDJAN (Côte d'Ivoire), agissant pour le compte de la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle en Côte d'Ivoire (SATOCI-CI), sollicite l'annulation de ladite décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle en Côte d'Ivoire (SATOCI-CI), par la plume de son conseil, appuyé des pièces justificatives, allègue que contrairement à la posture du Directeur général qui retient que les différences entre les deux marques en conflit résident dans l'adjonction du suffixe « oft » dans la marque du déposant et des couleurs ;

Qu'il y a lieu de préciser que la SATOCI-CI SARL n'a pas ajouté les lettres « oft » à « LILAS » mais « LILASOFT » doit être regardé comme étant composé de LILA et de SOFT ;

Que la marque « LILASOFT » est composée du prénom féminin « LILA » auquel il a été adjoint le terme anglais « soft » dans le but d'adoucir le caractère, car l'étymologie de ce prénom renvoie au terme latin « *lea* » qui signifie « lionne » ;

Que sur la base de cette combinaison « LILASOFT » renvoie à l'idée ou à l'image d'une « douce lionne », alors que « LILAS » est une plante ou une fleur qui pousse dans certains pays de l'Europe ;

Que ces précisions étant faites, il ne peut être contesté qu'il n'y a aucune similitude du point de vue phonétique, les termes « LILAS » et « LILASOFT » étant totalement distincts, le premier comportant seulement cinq (05) lettres tandis que le second est composé de huit (08) lettres ;

Que par ailleurs, alors que le terme « LILAS » est composé de deux (02) syllabes que sont « LI – LAS », le terme « LILASOFT » est quant à lui composée de trois syllabes à savoir LI - LA – SOFT ;

Qu'il est également à remarquer que des trois (03) syllabes de la marque « LILASOFT », seule une seule syllabe est commune, à savoir « LI », les deux autres syllabes « LA » et « SOFT » ne se retrouvant aucunement dans la marque de la société d'Articles Hygiéniques (S.A.H), défenderesse au recours ;

Qu'en outre, la marque « LILASOFT » enregistrée par la SATOCI-CI SARL comporte un logo constitué par les mêmes caractères nominatifs formant un tout indivisible intégré dans une forme circulaire avec une police différente ; que c'est ce qui constitue visuellement un caractère distinctif des marques en conflit insusceptible de créer le moindre risque de confusion dans l'esprit des consommateurs d'attention moyenne ;

Qu'au surplus, alors que la société SATOCI-CI SARL a revendiqué les couleurs « bleu nuit, bleu ciel, jaune, vert et blanc » au moment du dépôt de sa marque « LILASOFT », il est incontestable que la société S.A.H n'a fait aucune revendication de couleurs au moment du dépôt de sa marque « LILAS » ;

Qu'en clair, du fait de cette différence du point de vue du nombre de lettres et de syllabes composant son nom, du logo, des caractères, de la police, de sa forme visuelle et des couleurs revendiquées, la marque « LILASOFT + Logo » ne saurait créer la moindre confusion avec la marque de la défenderesse au recours dans l'esprit des consommateurs d'attention moyenne comme l'a jugé le Directeur

général ;

Que la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle ne fait donc ressortir aucune similitude de nature à créer une confusion auprès du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'en tout état de cause, il ne suffit pas que deux (02) marques revendiquant les mêmes classes de produits soient enregistrées pour que celui qui revendique le premier enregistrement puisse obtenir la radiation du second sans avoir préalablement et suffisamment prouvé la similitude pouvant exister entre les deux (02) marques ;

Qu'il est donc curieux que la S.A.H, qui semble s'appuyer simplement sur les classes de produits revendiqués par les marques en cause ait pu emporter la religion du Directeur général de l'OAPI qui a prononcé la radiation de la marque de la demanderesse au recours ;

Qu'elle constate que les marques en conflit ont des caractères ou signes distinctifs et, par conséquent, ne se ressemblent pas et ne sont pas susceptibles de créer la moindre confusion dans l'esprit des consommateurs d'attention moyenne ;

Qu'elle conclut enfin par l'annulation de la décision n°1192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LILASOFT + Logo » n ° 111258 déposée le 21 octobre 2019 au nom de la société SATOCI-CI SARL ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 7 alinéa 2 et 10 alinéa 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté par le Conseil d'Administration de l'OAPI à Nouakchott, le 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001, la société d'Articles Hygiéniques (S.A.H), représentée par Maître Michel KOKRA, Mandataire agréé, ABIDJAN (Côte d'Ivoire), n'a pas réagi dans le délai légal à l'acte de notification de recours du 27 juillet 2022 ;

Considérant que selon les observations écrites du Directeur Général de l'OAPI en date du 07 novembre 2022, le recourant a fondé son recours sur l'absence de similitudes et le risque de confusion entre sa marque et la marque de l'intimé ;

Que la décision querellée a apprécié le risque de confusion entre les deux marques en conflit en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par celles-ci ;

Que du point de vue visuel, la marque de l'opposant « LILAS » se retrouve dans la marque du déposant. Les différences résident dans l'adjonction du suffixe « oft » dans la marque du déposant et des couleurs ;

Que le Directeur général a conclu que ces différences ne sont pas suffisantes pour distinguer les marques en conflit ;

Qu'il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation nouvelle de la Commission Supérieure de Recours qui en tirera les conséquences de droit qui s'y imposent ;

EN LA FORME,

Considérant que le recours formé par la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle en Côte d'Ivoire (SATOCI-CI) SARL, représentée par le Cabinet SCPA Houphouet-Soro-Kone & Associés - ABIDJAN (Côte d'Ivoire) est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND,

Considérant que la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle en Côte d'Ivoire (SATOCI-CI), représentée par le Cabinet SCPA Houphouet-Soro-Kone & Associés - ABIDJAN (Côte d'Ivoire), sollicite l'annulation de la décision N° 1192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG Portant radiation de l'enregistrement de la marque « LILASOFT + Logo » n° 111258 ;

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 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 » ;

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



LILAS

Marque de l'opposant
Marque n° 50993



Marque querellée
Marque n° 111258

Que de prime abord, la marque de l'opposant est une marque nominale et simple, alors que celle du déposant est complexe, comportant non seulement un nom peu similaire, mais aussi des couleurs précises pouvant indiquer une distinction ;

Que la marque « LILASOFT » est une marque non seulement nominative, mais aussi figurative ;

Que l'examen et l'impression d'ensemble de ces deux marques permettent de relever les éléments suivants :

- Sur le point de vue phonétique, les deux marques se prononcent presque de la même manière, mais à la seule différence que la marque du déposant se termine par une prononciation « oft » ;
- Sur les plans visuel et scriptural, la marque de l'opposant comporte cinq (5) lettres, écrites en majuscule et en gras, tandis que celle du déposant comporte huit (8) lettres, écrites dans un caractère différent de celui de la première et en blanc ;

Que par ailleurs, alors que le terme « LILAS » est composé de deux (02) syllabes que sont « LI » – « LAS », le terme « LILASOFT » est quant à lui composée de trois syllabes à savoir « LI » - « LA » - « SOFT » ;

Que la marque du déposant « LILASOFT » comporte également des couleurs de fond bleu-foncé de forme ovale, le tout dans une couleur jaune pour marquer la différence avec d'autres marques ;

Que sur le plan intellectuel, la combinaison « LILASOFT » renvoie à l'idée ou à l'image d'une « douce lionne », alors que « LILAS » est une plante ou une fleur qui pousse dans certains pays de l'Europe ;

Que de tout, l'adjonction du suffixe « oft » et des couleurs de la marque « LILASOFT » sont des éléments frappants et convaincants de distinction de manière simple entre les marques « LILAS » et « LILASOFT » ;

Que le suffixe « oft » ne pourrait nullement constituer un élément ou le critère sur lequel l'on pourrait se baser pour décider d'une relative 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 ;

Considérant que la marque de l'opposition est enregistrée pour les produits de la Classe 5 et 16 suivants : classe 5 : « *Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire* » ;

Classe 16 : « *Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier.* » ;

Que la marque du déposant couvre à son tour les produits des classes suivantes : Classe 5 : « *Serviettes hygiéniques, serviettes périodiques* » ;

Classe 16 : « *Couches en cellulose, couches culottes en cellulose, papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, essuie-tout, serviettes de toilette* » ;

Que des rapprochements entre les marques en conflit et des produits commercialisés, il sied de dire qu'il ne peut exister 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 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'annulation de la décision n° 1192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LILASOFT + Logo » n° 111258 et subsidiairement la coexistence des deux marques « LILAS » n° 50993 et « LILASOFT + logo » n° 111258 sur l'espace OAPI ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Reçoit la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose Industrielle en Côte d'Ivoire (SATOCI-CI) SARL en son recours ;**

Au fond : **L'y dit bien fondé ;**

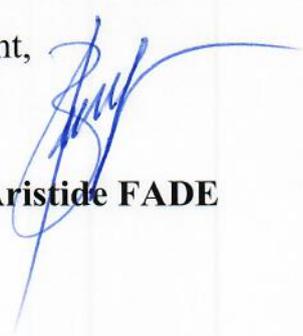
En conséquence, annule la décision n° 1192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LILASOFT + Logo » n° 111258 ;

Evoquant et statuant à nouveau :

Ordonne la coexistence des deux marques « LILAS » N° 50993 et « LILASOFT » N° 111258 dans l'espace OAPI ;

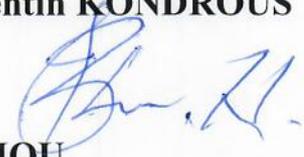
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 19 juillet 2023

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les Membres :


Bertrand Quentin KONDROUS


Noel KOLOMOU