

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI (CSR)

= = = = =

Session du 30 mai au 08 juin 2024

DECISION N° 021/24/OAPI/CSR DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles ;
Membres : Monsieur TOGOLA Fousséni ;
Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur : Monsieur TOGOLA Fousséni ;

Sur le recours en annulation de la Décision
n°1449/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur
Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque
« KING POT ALLUMETTES + Logo » n°116555 ;

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, entré
en vigueur le 14 novembre 2020 ;

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission
Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998,
aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre
2020 ;

Vu la Décision n°1449/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du
Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur Fousséni TOGOLA en son rapport ;



Où la société FRENCH & FRENCH TRADERS SAS en ses observations orales ;

Où Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 30 juillet 2020, la société FRENCH & FRENCH TRADERS SAS, représentée par le cabinet KWEMBOU & ASSOCIES, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a déposé la marque « KING POT ALLUMETTES + Logo », enregistrée sous le n°116555, pour les produits de la classe 34 et publiée au BOPI n°010MQ/2020 paru le 13 novembre 2020 ;

Considérant que la Société SWEDDISH MATCH INDUSTRIES AB, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a formé une opposition à l'enregistrement de cette marque le 10 mai 2021 ; qu'elle fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « THREE LEGGED POT » n°35664 déposée le 03 novembre 1995 dans la classe 34 ; que la marque « KING POT ALLUMETTES + Logo » reprend les éléments figuratifs de sa marque, à savoir le dessin d'une marmite sur fond jaune avec des stries incurvées au-dessus desquelles on peut lire « THREE LEGGED POT » en caractères d'écritures blancs sur fond rouge et en dessous desquelles on retrouve aussi dans les mêmes polices d'écriture et fond les termes « Allumettes » et « SAFETY » ; que les marques en conflit présentent de fortes ressemblances et similitudes de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen qui pourrait penser que les produits, relevant de la même classe 34, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Considérant que par Décision n°1449/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « KING POT ALLUMETTES+ Logo », au motif que les ressemblances visuelle et conceptuelle des marques en conflit l'emportent sur leurs différences nominales, de sorte qu'il existe un risque de confusion et d'association entre elles ;



Considérant que par requête en date du 27 janvier 2023 reçue à l'OAPI le 28 mars 2023, la société FRENCH & FRENCH TRADERS SAS, a sollicité l'annulation de cette décision ;

Que dans un mémoire ampliatif en date du 27 janvier 2023, reçu à l'OAPI le 28 mars 2023, la société FRENCH & FRENCH TRADERS SAS, titulaire de la marque « KING POT ALLUMETTES + Logo », soutient que la marque de l'opposante est une marque complexe appuyée sur une figure rectangulaire constituée globalement des termes « THREE LEGGED POT » en haut, d'une marmite avec manche et trois pieds, coiffée de feuilles de palmiers de gauche à droite au milieu, des termes « SAFETY MATCHES » et « Made in Sweden » en bas et le tout teinté de couleurs beige et rouge ; que la marque « KING POT ALLUMETTES+ Logo » est une marque complexe appuyée sur une figure rectangulaire constituée globalement des termes « ALLUMETTES » en couleur blanche et « vente en Côte d'Ivoire » et le tout teinté de couleurs jaune et rouge ; que les contours sont en couleur marron et au verso un cercle ovale empreint d'une flamme et d'un rectangle à code barre ;

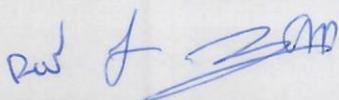
Que les marques en conflit sont liées à la structure technique des produits qu'elles couvrent qui sont des allumettes ou des buchettes d'allumettes de petite ou de grande taille, mises dans des paquets rectangulaires ; que la forme des buchettes amène les fabricants à adopter la même forme d'emballage qui comporte des signes indicatifs des produits, notamment la marmite, les couleurs du feu que sont le jaune et le rouge, la description du produit par le nom et les lieux de fabrication ou de vente ; que le nom distingue les marques en conflit: la marque de l'opposante s'appelle « THREE LEGGED POT » ou « marmite à trois pieds » et la sienne « KING POT » ou « le roi de la marmite » ; que le terme « Pot » ou « marmite » est usité dans l'espace OAPI ; que la disposition des couleurs est commandée par la nature des produits ; que les buchettes ne peuvent être mises que dans des boîtiers de forme rectangulaire, revêtus des couleurs ou images faisant référence à l'utilité du produit, à savoir le feu ou les couleurs du feu, la couleur du bois, le dessin de la marmite et leur nom ; que les éléments importants des deux marques sont leurs éléments verbaux, « THREE LEGGED POT » et « KING POT » ; que s'agissant de marques nominales ou verbales, dans lesquelles le préfixe ou le radical est plus important que le suffixe, elles ne sont pas identiques sur les plans visuel, conceptuel et phonétique ; que l'appréciation d'ensemble des marques en conflit démontre

qu'elles ont en commun des rectangles et le mot « Pot » qui ne peuvent faire l'objet d'appropriation privée ; que les représentations des deux marques sont différentes et chaque boîtier a un nom « THREE LEGGED POT » ou « MARMITE A TROIS PIEDS » et « KING POT » ou « LE ROI DES MARMITES » ;

Qu'il résulte de la comparaison des produits que les marques en conflit ont été enregistrées dans la classe 34 pour désigner des allumettes de petite taille pour elle et de grande taille pour l'opposante ; que les produits de la classe 34 sont divisés en produits de luxe et en produits de masse ; que les allumettes produites par l'opposante sont des produits de luxe destinés à une clientèle avertie, alors que celles qu'elle fabrique sont des produits de masse ; que ces produits n'étant pas destinés à la même clientèle, il n'y a pas de risque de confusion entre les produits couverts par les deux marques ;

Qu'elle sollicite alors de la Commission Supérieure de Recours de la recevoir en son action et annuler la Décision n°1449/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI qui a radié l'enregistrement de sa marque ;

Considérant que dans un mémoire en réponse, daté du 1^{er} septembre 2023, reçu à l'OAPI le 04 septembre 2023, la société SWEDDISH MATCH INDUSTRIES AB, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER, expose qu'elle est titulaire de la marque « THREE LEGGED POT » n°35664 ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser la marque Pot Label en relation avec les produits couverts par son enregistrement et des produits similaires et le droit d'empêcher l'usage par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque de manière à éviter tout risque de confusion ; qu'étant la première à déposer la marque Pot label en classe 34 auprès de l'OAPI, la propriété de cette marque lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la marque contestée est visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique ou fortement similaire à la sienne et est susceptible de créer un risque de confusion parmi les consommateurs ; que la marque querellée comporte des éléments identiques ou fortement similaires aux caractéristiques de sa marque, notamment un pot placé au centre avec des écritures identiques sur une bannière ou un rouleau incurvé de couleur rouge en haut et au bas et le placement identique de ces éléments dans la représentation des marques ; que les éléments dominants



des deux marques sont le pot ou la marmite, les bannières ou les rouleaux rouges en haut et en bas de la marmite et le placement identique de ces éléments ; que la marque contestée utilise les mêmes couleurs rouge, noir, blanc et jaune que sa marque, de sorte qu'il y a un risque de confusion ou de tromperie pour les consommateurs ; que la marque contestée est donc visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique ou similaire à sa marque ; que le consommateur pourrait penser que les produits couverts par les deux marques, qui sont identiques ou similaires, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que l'utilisation de la marque « KING POT » est contraire à l'article 3 (c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle sollicite alors de la Commission Supérieure de Recours de confirmer la Décision n°1449/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI ;

Considérant que dans ses observations en date du 07 juin 2023, le Directeur Général de l'OAPI explique que les ressemblances visuelle et conceptuelle des marques des deux titulaires sont prépondérantes par rapport aux différences nominales, d'où un risque de confusion entre les marques en conflit, prises dans leur ensemble et se rapportant à des produits identiques ou similaires de la classe 34, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps ;

En la forme

Considérant que le recours formulé par la société FRENCH & FRENCH TRADERS SAS, représentée par le cabinet KWEMBOU & Associés, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond

Considérant que l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose qu'une marque ne peut valablement être 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*

Recu 

ou pour des produits et services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Considérant qu'il est reproché à la Décision n°1449/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI d'avoir radié l'enregistrement de la marque « KING POT ALLUMETTES + Logo » n°116555, au motif qu'il existe un risque de confusion entre celle-ci et la marque « THREE LEGGED POT » n°35664 ;

Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie en tenant compte des signes utilisés et des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement ; que la comparaison de la marque « KING POT ALLUMETTES + Logo » de la déposante avec la marque «THREE LEGGED POT » de l'opposante fait apparaître que sur le plan visuel, l'élément d'attraction et distinctif des deux marques est le dessin d'une marmite placé au centre de la représentation ; qu'il a trois (03) pieds et une manche dans la marque de l'opposante et n'en dispose pas dans celle de la déposante ; que cependant, cette différence, mineure, n'est pas perceptible par le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux au même moment ; qu'en outre les deux marques utilisent les mêmes couleurs rouge, noir, blanc et jaune ; que sur le plan conceptuel, elles renvoient au feu et à la cuisine ; que sur le plan phonétique les marques concurrentes ont en commun le mot « Pot » ;

Considérant que les marques « KING POT ALLUMETTES+Logo » n°116555 et «THREE LEGGED POT » n°35664 couvrent des produits de la classe 34, notamment les allumettes, qu'elles soient de petite ou de grande taille ; que la société FRENCH & FRENCH TRADERS SAS n'a pas apporté la preuve qu'ils n'empruntent pas le même circuit de distribution ; que ces produits couverts par les marques en conflit sont identiques ; qu'il y a donc un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux au même moment, lequel peut légitimement croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Rw f 3/20

Considérant que c'est alors à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « KING POT ALLUMETTES + Logo » n°116555 ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de sa Décision n°1449/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la société FRENCH & FRENCH TRADERS SAS recevable en son recours ;**

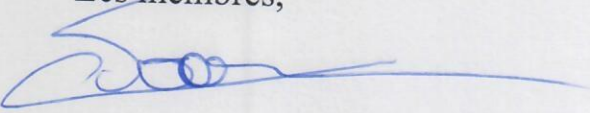
Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute ;**

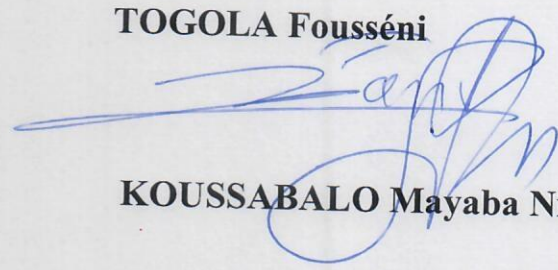
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 06 juin 2024

Le président,


RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres,


TOGOLA Fousséni


KOUSSABALO Mayaba Nicolas