

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

=====

Session du 02 au 06 juillet 2018

DECISION N° 021/18/OAPI/CSR

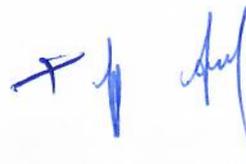
COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

**Sur le recours en annulation de la décision n°394/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ
du 30 mai 2017 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la
marque « NEVA DERM + Logo » n°78361**

LA COMMISSION

Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977
instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ;
Vu l'annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page.

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 le certificat d'enregistrement n°78361 de la marque « NEVA DERM + Logo » ;

Vu l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 décembre 2015 par la société BEIERSDORF AG, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;

Vu la décision n°394/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « NEVA DERM + Logo » n°78361 ;

Vu les écritures ;

Oui Monsieur TAPSOBA Hyppolite en son rapport ;

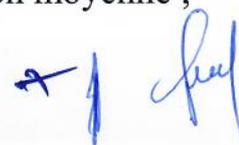
Vu les observations du Directeur Général de l'O.A.P.I. en date du 03 mai 2018 ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Considérant que la marque « NEVA DERM + Logo » n°78361 a été déposée le 23 janvier 2014 par la société EL PARADIS COSMETIC et enregistrée sous le n°78361 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au B.O.P.I. n°07MQ/2014 paru le 22 juin 2015 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 16 décembre 2015 par la société BEIERSDORF AG, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Considérant que par décision n°394/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « NEVA DERM + Logo » n°78361 au motif que du point de vue visuel et phonétique, les marques des deux titulaires sont de sonorité et de longueur différents, celle de l'opposant comportant deux syllabes « NI-VEA », tandis que la marque du déposant est constituée de trois syllabes « Ne-va-derm » ; qu'en outre les multiples figures géométriques que supplante le terme « Nevaderm » contribuent à renforcer les différences entre les marques en conflit ; qu'ainsi l'impression d'ensemble produite par les marques en présence est différente excluant tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;



Que par requête en date du 07 septembre 2017, la société BEIERSDORF AG, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle explique que le Directeur Général de l'OAPI a fait une mauvaise appréciation des éléments suivants : la notoriété de sa marque, la comparaison des signes en présence, le niveau d'appréciation du consommateur et la théorie du souvenir imparfait ;

Que premièrement et en ce qui concerne la notoriété de sa marque, elle est titulaire de la marque NIVEA dans tous les pays du monde y compris ceux de l'espace OAPI ; qu'elle en a fait une utilisation vaste et considérable de sorte qu'elle jouit d'une grande notoriété ; qu'environ 30% des femmes du monde utilise les produits NIVEA ; qu'elle dispose de cinq cent (500) variétés de produits disponibles dans plus de deux cent (200) pays ; que dans ces conditions, le déposant profite de cette notoriété pour vendre sa marque ; que l'autorité susvisée doit se rendre compte que plus une marque est notoire, plus grande est la probabilité de se tromper lorsqu'une marque similaire est utilisée pour des produits identiques ;

Que deuxièmement le Directeur Général de l'OAPI s'est lourdement trompé en décidant que les deux marques sont phonétiquement différentes ; que l'élément majeur et prépondérant de la marque du déposant est NEVA contrairement aux autres éléments qui sont descriptifs de la nature des produits dans la mesure où DERME signifie peau et le reste fait allusion aux soins antibactériens de celle-ci ; qu'ainsi l'erreur de la première autorité de l'OAPI réside dans le fait de comparer NIVEA et NEVA DERM ; qu'il aurait dû comparer NIVEA et NEVA ;

Que dans ce sens la marque NIVEA de l'opposant comprend deux syllabes, NI-VEA ; que la marque du déposant est également composée de deux syllabes NE-VA ; que les deux marques sont alors phonétiquement semblables ;

Qu'en outre et concernant toujours l'appréciation des signes, l'autorité dont la décision est contestée a fait une moins bonne appréciation des signes en les déclarant visuellement différents ; qu'elle s'est cantonnée à comparer uniquement les marques N°66666 et N°75345 de l'opposant avec celle du déposant ; qu'elle aurait dû prendre en considération ses autres marques NIVEA enregistrées sous les N°32289 et N°42566 ; que tous ces enregistrements donnent à l'opposant le droit d'utiliser sa marque NIVEA de même que tout signe lui ressemblant, dans n'importe quel format, y compris un format identique à celui du déposant ;

Que troisièmement, le représentant de l'OAPI, a royalement ignoré que les parties en cause commercialisent les produits de la classe 3 ; qu'ainsi le



public pourrait se demander si les produits du déposant sont les mêmes que les produits NIVEA de l'opposant ; qu'il pourrait assimiler NEVA DERM Logo à une sous marque ou à une nouvelle branche des produits NIVEA ;

Que quatrièmement l'autorité suscitée a fait une moins bonne appréciation de la doctrine du souvenir imparfait ; que selon celle-ci, l'on se souvient des marques de manière globale ou à travers une caractéristique saillante, on n'a pas un souvenir photographique d'ensemble ;

Qu'en réponse l'intimé, la société EL PARADIS COSMETIC, fait valoir que la décision attaquée est conforme à la loi, motivée et mérite confirmation ;

Que contrairement aux prétentions de l'appelante, il n'y a aucun risque de confusion entre NIVEA et NEVADERM tiré du défaut d'identité non seulement sur la sonorité des deux signes mais aussi de l'aspect visuel de ceux-ci ;

Qu'elle explique qu'en terme de prononciation, Nevaderm et NIVEA sont différents ;

Que le son « ivé » de NIVEA est totalement inexistant dans sa marque ; qu'un consommateur d'attention moyenne et moyennement raisonnable pourra distinguer les deux marques en présence ;

Qu'en ce qui concerne l'aspect visuel, Nevaderm est beaucoup plus long que NIVEA ;

Que Nevaderm comprend trois syllabes Ne-va-derm contrairement à NIVEA qui en comprend deux en l'occurrence NI-VEA ;

Que comparaison pour comparaison, sa marque contient cinq (05) consonnes et trois (03) voyelles ; que celle-ci de l'opposant recèle deux (02) consonnes et trois (03) voyelles ; que si la voyelle « e » est répétée dans sa marque, NIVEA possède trois voyelles bien différents à savoir **i,e,a** ; qu'en outre la voyelle « i » est inexistante dans sa marque ;

Qu'en continuant la comparaison, NIVEA est entièrement écrit en majuscule alors que c'est le « N » de Nevaderm qui l'est dans sa marque ;

Qu'au-delà de ces différences, une feuille de couleur orange apparaît ostensiblement dans sa marque ;

Qu'elle a revendiqué le vert et le blanc comme couleur et non le bleu et le blanc ;

Que la marque NIVEA se présente comme un cercle dont les bordures et les lettres formant l'écriture sont de couleur blanche avec tout le fond du cercle plein de couleur bleu ;

Que pourtant sa marque n'est pas insérée dans un quelconque cercle mais composée de multiples figures géométriques qui participent au renforcement des éléments distinctifs ;

Que c'est plutôt la partie appelante qui tente de créer la confusion en comparant faussement NEVA DERM et NIVEA ;

Qu'enfin la société BEIERSDORF AG, se trompe lourdement en estimant que la notoriété de sa marque suffit à interdire le jeu de la libre et loyale concurrence ; que le principe de la spécialité ne s'oppose nullement au jeu de la libre concurrence encore moins à la coexistence de deux marques distinctes ; que la décision du Directeur Général de l'OAPI mérite confirmation ;

Considérant que dans ses observations écrites du 03 mai 2018, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général soutient que le risque de confusion s'établit dans la comparaison globale des signes tant sur le plan visuel, phonétique, qu'intellectuel ; que sur le plan visuel, « NIVEA » est différent de « NEVA DERM » ; qu'il en est de même sur le plan phonétique : deux syllabes pour NIVEA contre trois pour NEVA DERM ; que la couleurs revendiquées pour la marque « NIVEA » sont le blanc et le bleu tandis que « NEVA DERM » comprend le blanc et le vert ; qu'ainsi les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion quand bien même elles couvrent les produits similaires et identiques de la classe 3 ;

Considérant qu'à l'audience, seule la société BEIERSDORF AG, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP a comparu ;

Qu'elle s'est pour l'essentiel cantonnée à ses écrits déjà versés au dossier ;

En la forme

Considérant que selon l'alinéa 3 de l'article 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté le 04 décembre 1998 à Nouakchott lors de la 38^{ème} Session ordinaire du Conseil d'Administration de l'O.A.P.I., le Directeur Général de ladite Organisation doit non seulement renseigner le demandeur sur son droit de recours mais aussi le délai dans lequel il doit le former ;

Que l'autorité suscitée a rendu la décision n°394/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « NEVA DERM + Logo » n°78361 le 30 mai 2017 ;

Qu'elle a transmis ladite décision au cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP le 10 juillet 2017 ;



Que le 07 septembre 2017, ce dernier a formulé une demande en annulation de la décision du Directeur Général tout en l'accompagnant d'un mémoire et le justificatif du paiement des frais de recours ;

Que conformément à l'article 8 et 9 du règlement susvisé, il sied de déclarer recevable en la forme le présent recours ;

Sur le Fond

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé qu'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 » ;

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III du même accord reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences ;

Considérant que dans la présente espèce, les marques « NEVA DERM + Logo » n°78361 et NIVEA n°66 666 et n°75345 présentent plus de dissemblances que de similitudes ;

Considérant que pour fonder son action l'opposant invoque l'identité de la classe de produits revendiquée par le déposant ;

Mais, considérant que la classe de produit en elle-même ne constitue pas la contrefaçon mais un point de départ pour l'appréciation de celle-ci ; que c'est parce qu'il s'agit de la même classe ou une classe similaire que la contrefaçon peut être invoquée ; que dans le cas contraire il s'agira d'une concurrence déloyale ;

Considérant que la société BEIERSDORF AG, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP fait valoir que le terme déterminant est NEVA ;



Qu'il convient de préciser que l'interdiction ne porte pas sur les termes mais sur toute marque ou signe susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Qu'il sied de se demander si l'utilisation du mot NEVA peut transformer la marque « NEVA DERM + Logo » n°78361 en une marque identique ou similaire à NIVEA ;

Que l'examen des différences s'impose ;

Considérant que la société BEIERSDORF AG soutient que la marque « NEVA DERM + Logo » est l'imitation de sa marque NIVEA dans ses différentes déclinaisons ;

Considérant que la marque du déposant est différente de celle de l'opposant ;

Que premièrement NEVA DERM est différent de NIVEA du point de vue visuel ;

Que dans ce sens NIVEA est entièrement écrit en majuscule alors que c'est le « N » de Nevaderm qui l'est uniquement ;

Qu'au-delà de ces différences, une feuille de couleur orange apparaît ostensiblement dans la marque ;

Qu'en outre le vert et le blanc distinguent davantage Nevaderm et NIVEA qui est en bleu et blanc ;

Que la marque NIVEA est insérée dans un cercle alors que Nevaderm se caractérise par la présence de multiples figures géométriques ;

Que tous ces éléments visuels donnent une distinction nette des marques en conflit ;

Que deuxièmement et concernant la phonétique, NIVEA contient deux (02) syllabes alors que NEVA DERM en contient trois (03) ; qu'en outre le son obtenu de la prononciation n'est pas le même ;

Que troisièmement la conception diffère dans les deux marques ; que la marque « NIVEA » revendique au titre des couleurs le blanc et le bleu tandis que celles contenues dans la marque « NEVA DERM » sont le blanc et le vert ;

Qu'en outre une feuille de couleur orange apparaît visiblement dans la marque NEVA DERM ;

Qu'il faut y ajouter la majuscule qui est utilisée par l'opposant alors que le déposant ne l'utilise que pour la première lettre de sa marque en l'occurrence le « N » ;

Que l'agencement des couleurs, du graphisme et du style de police utilisé rend distinctive la marque « NEVA DERM » ;

Considérant que la société BEIERSDORF AG soulève la notoriété de sa marque ;

Qu'un tel moyen est inopérant devant la Commission Supérieure de Recours dans la mesure où la loi confère cette compétence aux juridictions nationales ;

Considérant que l'opposant déclare que le Directeur Général de l'OAPI s'est cantonné à comparer uniquement les marques N°66666 et N°75345 de l'opposant avec celle du déposant sans tenir compte des autres marques NIVEA enregistrées sous les N°32289 et N°42566 ;

Considérant que c'est à bon droit que l'autorité susvisée a agi de la sorte ; qu'il s'agit des marques les plus rapprochées ;

Qu'il convient de débouter l'opposant de ce moyen ;

Considérant que celui-ci invoque en outre la théorie du souvenir imparfait ;

Que cette théorie ne peut être soutenue qu'en présence de marques identiques ou similaires ;

Qu'il vient d'être démontré qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques des parties litigantes ;

Qu'ainsi il ferait bonne justice d'écarter ce moyen ;

Que le taux d'analphabétisme de l'espace O.A.P.I étant encore trop élevé, cette forme particulière de la marque du déposant permettra au contraire de la distinguer des autres marques ;

Qu'en conclusion les marques « Neva derm » et « NIVEA » peuvent coexister sans risque de confusion ;

Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : **Déclare recevable le recours de la société BEIERSDORF AG, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;**



Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

**Confirme la décision n°394/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du
30 mai 2017 portant rejet de l'opposition à
l'enregistrement de la marque « NEVA DERM + Logo »
n°78361.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 06 juillet 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA