

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 05 au 09 mars 2018

DECISION N° 0 0 1 6 / 1 8 /OAPI/CSR

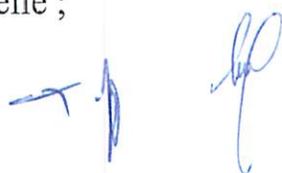
COMPOSITION

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°00309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 avril 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » n°77642

LA COMMISSION

Vu l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ;

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be a stylized 'T' and the other a more complex cursive signature.

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°309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 août 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » n°77 642 ;

Vu les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Considérant que la marque « IWATCH » a été déposée le 04 décembre 2013 par la société BRIGHTFLASH USA LLC. et enregistrée sous le n°77642 pour les produits des classes 9 et 14, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Industrielle (B.O.P.I.) n°05MQ/2014 paru le 13 mai 2015 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 21 août 2015 par la Société SWATCH AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

Considérant que par décision n°309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 août 2016, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a radié l'enregistrement de la marque « IWATCH » n°77 642 au motif que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classe 9 et 14, il existe un risque de 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 par requête en date du 23 décembre 2016, la société BRIGHTFLASH USA LLC., représentée par La Société Civile Professionnelle d'Avocats AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle explique qu'elle est une filiale de Apple Inc. qui à son tour, est le titulaire de la fameuse mondialement connue Apple and Apple logo aussi bien que, entre autres, des marques qui commencent par le préfixe « I », comme IPHONE, IPAD, IPOD, IMAC, IBOOK, ITUNES et ICLOUD ; qu'il s'agit des marques de la famille du préfixe I ;

Que les marques de la famille du préfixe I de Apple ont acquis une notoriété mondiale considérable et sont intrinsèquement liées à Apple ; qu'il n'y

a pas de doute que les consommateurs connaissant le titulaire de même que la provenance des produits portant les marques IPHONE, IPAD, IPOD, IMAC, IBOOK, ITUNES et ICLOUD ne confondront pas les marques SWATCH et IWATCH ; ,

Qu'elle continue en précisant qu'une licence internationale est, par elle accordée à Apple pour faire usage de la marque IWATCH pour la commercialisation des produits et services de Apple ;

Qu'eu égard à l'immense réputation de Apple avec tous ces produits au préfixe I, les consommateurs associeront la marque IWATCH à la famille des marques au préfixe I et la lieront automatiquement à Apple ; que toute possibilité de confusion se trouve écartée ;

Qu'elle poursuit en ajoutant que la première autorité de l'OAPI n'a pas fait une bonne appréciation des marques en cause ; qu'elles se distinguent sur plusieurs aspects comme l'apparence, le son et la signification ;

Qu'il existe une différence visuelle ; qu'ainsi la première lettre de la marque IWATCH est « I » ; qu'elle est étroitement associée aux produits de la marque Apple, en particulier à la famille des marques au fameux préfixe « I » ; que la marque SWATCH commence par la lettre « S » ;

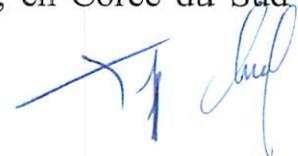
Que le fait que les deux marques contiennent le terme « WATCH » ne saurait suffire à créer une similarité au point de créer une confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que les marques IWATCH et SWATCH sont phonétiquement différents ; que si la première comprend deux (02) syllabes à savoir la voyelle « i » et le mot WATCH se prononçant en deux temps, la seconde consiste en une syllabe ;

Qu'en outre le mot WATCH est un nom commun en anglais de sorte qu'un titulaire ne peut revendiquer les droits exclusifs sur ce mot ; que les consommateurs focaliseront leur attention sur les éléments distinctifs des deux marques qui sont dans le cas d'espèce les deux premières lettres ;

Que pour ajouter, le Directeur Général de l'OAPI n'a pas cherché à connaître le sens des mots ; que la marque IWATCH est un mot inventé qui n'apparaît dans aucun dictionnaire et qui n'a pas un sens précis ; que quant au mot SWATCH, il est un mot anglais qui signifie « échantillon de tissu ou autre matière » ;

Qu'elle termine ses propos en expliquant qu'elle a déjà bénéficié de décisions favorables rejetant les oppositions à sa marque par SWATCH AG ; qu'elle peut citer celles obtenues en Bosnie Herzégovine, en Corée du Sud et dans le West Bank (la bande de Gaza) ;



Qu'en réponse, la Société SWATCH AG, représentée par le cabinet CAZENAIVE SARL réfute les arguments avancés par la recourante ;

Qu'elle explique que son opposition est basée sur les marques SWATCH n°31692 et SWATCH n°42520 actuellement en vigueur ;

Qu'il existe d'énormes ressemblances sur le plan visuel et phonétique ;

Que sur le plan visuel, les deux marques se distinguent uniquement par la première lettre qui est insignifiante ; qu'ainsi visuellement c'est le mot WATCH qui retient immédiatement l'attention du consommateur moyen ;

Que sur le plan phonétique, les deux marques se prononcent de la même façon aussi en anglais qu'en français ; que le mot dominant est WATCH.

Qu'elle ajoute que concernant le lien entre société BRIGHTFLASH USA LLC et Apple, il faut être un professionnel pour bien le connaître ;

Que de même et s'agissant du fameux préfixe « i », le consommateur d'attention moyenne ne pourra pas établir le lien avec les marques de la société Apple et pouvoir distinguer IWATCH et SWATCH ;

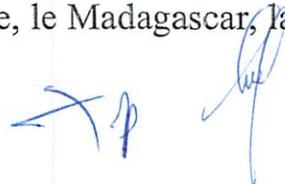
Qu'elle précise que les marques IWATCH et SWATCH sont similaires ; que le consommateur moyen ne procède pas à une analyse approfondie des marques mais se content d'une impression globale ; que dans cette analyse globale c'est justement le mot WATCH qui retiendra son attention ; que c'est ce qui est d'ailleurs le dogme en droit de la propriété intellectuelle car on apprécie les ressemblances et non les différences ;

Qu'elle apporte une nuance en affirmant que les questions de notoriété telles qu'invoquées par la partie demanderesse devant la commission, ne sont pas prises en compte dans le cadre d'une opposition ;

Qu'à titre de rappel l'anglais n'est pas une langue usuelle dans l'espace OAPI selon le consommateur d'attention moyenne ; qu'ainsi il ne pourra pas distinguer IWATCH et SWATCH ;

Qu'elle termine ses propos en invoquant une abondante jurisprudence selon laquelle le risque de confusion a été admis entre IWATCH et SWATCH ; qu'il s'agit des pays comme la France, le Maroc, la Turquie, le Portugal, le Taiwan, le Chili, la Costa Rica et l'Albanie ;

Qu'elle va plus loin en produisant suffisamment et dans le cadre des marques internationales, des cas où la marque IWATCH a fait l'objet de nombreux refus de protection ; qu'à titre indicatif il y a la Russie, la Chine, la Géorgie, la République Kirghize, la République de Moldavie, le Madagascar, la



Serbie, l'Antigua et Barbade, l'Arménie, La Bosnie, la Corée, la Suisse et le Kazakhstan ;

Considérant que dans ses observations écrites du 04 janvier 2018, l'OAPI représentée par son Directeur Général soutient que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classe 9 et 14, il existe un risque de 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 ;

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°00309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » n°77642 le 28 août 2016 ;

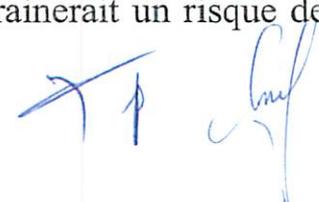
Qu'elle a transmis ladite décision à la société BRIGHTFLASH USA LLC., représentée par La Société Civile Professionnelle d'Avocats AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP le 30 septembre 2016 ;

Que le 23 décembre 2016, cette dernière 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 ;

Au fond :

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui 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 non des différences mais des ressemblances ;

Considérant que dans la présente espèce, les marques SWATCH et IWATCH présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

Considérant que les marques « SWATCH » n°31692 et « SWATCH » n°42520 de l'opposant ont été déposées respectivement pour les produits des classes 14 et 9 ;

Que la marque « IWATCH » n°77642 a été déposée pour les produits des classe 9 et 14 ;

Que le déposant a revendiqué les mêmes classes que l'opposant ;

Qu'il y a identité et non similarité des produits couverts ;

Que pour l'appréciation des risques de confusion ou de contrefaçon, il faut au départ une identité des classes de produits ;

Considérant que les marques SWATCH et IWATCH contiennent toutes le terme WATCH ;

Que l'appelant a repris à l'identique le terme déjà enregistré au profit de la société SWATCH AG ;

Que du point de vue visuel et graphique les deux marques sont identiques ;

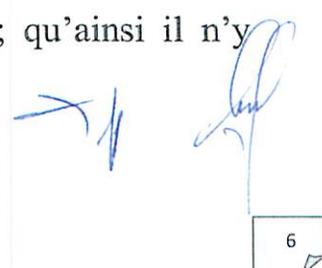
Considérant que des marques SWATCH et IWATCH il ressort le terme dominant WATCH ; que le premier déposant a opté pour ce terme ; que le second n'a pas varié ;

Que le mot WATCH a été repris à l'identique ;

Considérant que la société BRIGHTFLASH USA LLC a ajouté le terme « I » à sa marque pour obtenir IWATCH ; qu'il se prévaut de ladite voyelle pour clamer la différence ;

Considérant qu'elle explique qu'elle est une filiale de Apple Inc. qui à son tour, est le titulaire de la fameuse mondialement connue Apple and Apple logo aussi bien que, entre autres, des marques qui commencent par le préfixe « I » ;

Que les marques de la famille du préfixe « i » sont mondialement connues et les consommateurs lieront facilement IWATCH à Apple ; qu'ainsi il n'y aurait pas de risque de confusion ;



Handwritten signature and a small box containing the number 6.

Que ce moyen est inopérant dans la mesure où l'appréciation des risques de confusion est faite par le bon père de famille c'est-à-dire le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux et d'après une appréciation globale du signe ;

Qu'en l'espèce le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI n'est pas en mesure de déceler les « i » qui se trouve derrière chaque marque pour les relier à Apple et ensuite dénicher le contrat de licence liant celle-ci à la société BRIGHTFLASH USA LLC ;

Que cette dernière a manqué le rôle essentiel de la marque qui est de distinguer les produits et services des concurrents ;

Considérant que la société BRIGHTFLASH USA LLC explique que sa marque se différencie de celle de l'opposant par la lettre « i » et par la prononciation ; que si la sienne comprend deux (02) syllabes à savoir la voyelle « i » et le mot WATCH se prononçant en deux temps, l'autre se résume en une syllabe ;

Que cette différence n'est notable que pour le consommateur averti examinant les deux marques l'une en présence de l'autre ;

Considérant que le déposant ajoute que le WATCH signifie montre ; que ce terme est générique et donc par conséquent ne peut faire l'objet d'appropriation par une personne ;

Considérant que le caractère déceptif ou générique de la marque tel que prévu à l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé est invoqué devant les tribunaux ;

Qu'en avançant de tel moyen devant la présente instance, elle en sera déboutée ;

Considérant qu'enregistrée dans les mêmes classes 9 et 14 pour revendiquer des produits identiques, la marque IWATCH peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison soit d'une nouvelle présentation de la marque SWATCH soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

Considérant que dans l'espace OAPI, le niveau d'analphabétisme de la population est trop élevé ; qu'il n'est donc pas donné à tout le monde de distinguer aisément les marques SWATCH et IWATCH ; qu'il n'est d'ailleurs pas surprenant de voir dans la sous-région des commerçants convaincre des

consommateurs hésitants en leur faisant comprendre qu'il s'agit des mêmes produits quand bien même des différences existent sur la présentation ;

Considérant que c'est le lieu de rappeler que la marque doit être arbitraire c'est-à-dire non descriptive ; qu'en d'autres termes le signe utilisé ne doit pas décrire une caractéristique du produit telle la composition, la provenance, la qualité ou la quantité ; que les signes choisis peuvent être verbaux, figuratifs ou complexes (c'est-à-dire la combinaison des deux) ; qu'il s'agit de rappeler qu'il existe une multitude de signes qui peuvent être choisis comme marque ;

Considérant qu'au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques pour les produits des mêmes classes au plan visuel, graphique, phonétique et intellectuel sont prépondérantes ; qu'elles sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Générale de l'OAPI a radié la marque « IWATCH » n°77642 du 04 décembre 2013 ;

Qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son action comme étant mal fondée ;

Par ces motifs ;

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

En la forme : Déclare recevable le recours de la société
BRIGHTFLASH USA LLC., représentée par La Société
Civile Professionnelle d'Avocats AKKUM, AKKUM &
ASSOCIATES LLP ;



Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

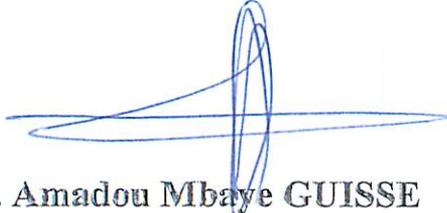
Confirme la décision n°309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 août 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » n°77642.

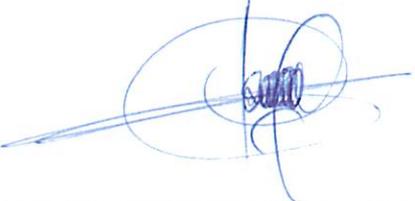
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,


MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA