COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

= = = = =

Session du 29 octobre au 02 novembre 2018

DECISION N° 031/18 /OAPI/CSR

COMPOSITION

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

Sur le recours en annulation de la décision n°355/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « MAMY device » n°82956.

COMPOSITION

Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;

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° 355/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
www.oapi.int

Oui la société PATISEN S.A. et le Directeur Général de l'OAPI en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « MAMY » a été déposée le 14 novembre 2013 par la Société des Transformations Industrielles du Cameroun (SOTICAM) et enregistrée sous le n°82956 pour les produits relevant de la classe 30, ensuite publiée au B.O.P.I. n°05MQ/2015 paru le 22 décembre 2015 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 13 février 2016 par la société PATISEN S.A., représentée par Doudou SAGNA ;

Considérant que par décision n°355/O.A.P.I./DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié l'enregistrement de la marque «MAMY» n°82956 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles (couleur jaune, vert et rouge), phonétique («MAMI» et «MAMY») et intellectuelle (les éléments verbaux qui renvoient à la même réalité) prépondérantes entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 30 commune aux deux marques, 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 ;

Considérant que par requête en date du 12 juillet 2017, la Société des Transformations Industrielles du Cameroun (SOTICAM), représentée par le cabinet JING & Partners a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle fait comprendre d'abord que la société PATISEN non seulement est irrecevable en sa demande d'opposition mais aussi ne bénéficie d'aucun droit antérieur ; qu'ensuite il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en cause ;

Que dans un premier temps et en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande d'opposition, la première autorité de l'O.A.P.I. a fait transmettre l'avis d'opposition à la société PATISEN S.A. alors que dans le contentieux il s'agit de la société PATISEN tout court ;

Qu'en agissant ainsi, elle insinue, en tant que partie au procès, un changement de dénomination ou transfert de droits sur la marque ; qu'il s'agit d'un autre sujet de droit et non le présent contradicteur ;

Que dans un second temps, la société PATISEN est titulaire de la marque figurative « Mami Vignette » déposée pour les classes 29, 30 et 32 ;

Qu'en ce qui la concerne, elle n'a enregistré sa marque que pour les produits de la classe 30 ;

Qu'elle exploite sa marque conformément à la finalité de celle-ci qui consiste à distinguer effectivement, naturellement et judicieusement les produits ou services du titulaires d'avec ceux des concurrents ;

Que pourtant beaucoup de déposants revendiquent souvent des produits ou services qu'ils n'exploitent pas en réalité transformant ainsi leurs marques en marques de barrage ;

Que c'est le cas du présent déposant ;

Que l'O.A.P.I. a eu à le rappeler le 07 janvier 2014 à travers sa circulaire n°0001 à travers laquelle elle a exigé que les produits et services exploités soient désormais spécifiés ;

Qu'en outre la société PATISEN a admis, sans opposition aucune, l'enregistrement de la marque « Maman + Logo », déposée pour les produits des classes 29, 30 et 32 par la Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d'Ivoire (CAPRA-CI) ; que selon la théorie de l'épuisement celle-ci a admis la coexistence de sa marque avec d'autres marques telles que « Mami » ou « MAMY » qui pourraient lui ressembler et ou désigné les mêmes produits ;

Que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la société PATISEN est mal venue à s'opposer à l'enregistrement de sa marque ;

Que dans un troisième temps, il n'y a jamais eu de sa part aucune intention de reproduire à l'identique la marque de l'opposant pour les raisons suivantes :

- D'abord les termes « MAMAN », « MAMI », « MAMY », « MAMMY », « MEME », « MUMMY » revendiqués par l'opposant constituent tous des termes trop courants, communs, anodins et déceptifs pour constituer une marque susceptible de protection et donc d'appropriation exclusive car renvoyant tous aux fonctions culinaires et nutritionnelles naturelles de la génitrice et nourricière de tous les hommes ;

Que l'article 3 (a) de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé interdit l'enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif ou celles qui induisent en erreur notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ;

Que la doctrine abonde dans le même sens ;

Que personne n'a le droit d'enregistrer un mot aussi courant, terre-à-terre et insignifiant par lui-même comme ceux susvisés et prétendre ensuite empêcher les autres opérateurs économiques d'utiliser le même terme qui, plus est, s'applique au même secteur d'activités dans lequel les deux protagonistes opèrent ;

Que sa marque « MAMY vignette » n°82956 qui a été uniquement enregistrée pour les produits de la classe 30 notamment « du concentré de tomate » sur laquelle se base son activité économique ne manifeste aucune mauvaise intention de concurrence ni de nuisance ;

- ensuite les marques en cause sont verbalement et figurativement différentes ;

Que premièrement sa marque « MAMY vignette » se rapporte à du concentré de tomate alors que celle de l'opposant est relative à la poudre pour bouillon ;

Que deuxièmement aucune confusion ne peut être faite dans la mesure où l'appréciation des signes en présence s'appréhende dans leur globalité, dans leur complexité;

Que pour comparaison plusieurs marques sont déposées et enregistrées à l'O.A.P.I. avec le dessin d'une vache pour des produits laitiers sans pour autant que le premier déposant estime qu'il est le seul à pouvoir s'approprier l'image de la vache pour les produits laitiers et autres produits assimilés à l'instar de la marque « la vache qui rit » ;

Qu'enfin les différences visuelles sont frappantes ;

Qu'ainsi les signes sont distincts sur le plan visuel tant sur les images et les couleurs qui les accompagnes que sur les dispositions artistiques qui les incarnent et même les noms qui y sont incorporés ;

Que même sur le plan conceptuel, les deux marques s'imposent chacune par sa spécificité selon la description faite ;

Que sur le plan phonétique, « Mamie » est distinct de « Mamy », les terminaisons qui les vocalisent « mie » et « MY » en impriment la différence.

Que pour terminer, la Société des Transformations Industrielles du Cameroun (SOTICAM), explique que la Commission Supérieure de recours est généralement composée des membres de la haute société pour lesquels les descentes dans les marchés locaux constituent de rares exceptions ; que par conséquent ils ne maîtrisent pas les mouvements et comportements sociaux quotidiennement vécus dans les marchés ;

Que le consommateur moyen n'est plus celui des temps révolus mais celui de la nouvelle génération, éveillée, instruite et capable d'opérer des choix éclairés ;

Que la société PATISEN en réponse, a ponctué son développement en trois points :

Premièrement elle fait remarquer que les ressemblances entre les signes en cause sont importantes ;

Qu'ils comportent le même nombre de lettres ;

Qu'ils ont en commun trois lettres sur les quatre (M,A,M) ;

Qu'ils se prononcent en deux syllabes de même sonorité (Ma mi et MA MY) ;

Qu'ainsi la SOTICAM crée un risque de confusion et de tromperie dans l'esprit des consommateurs sur les produits concernés ainsi que sur leur origine dans la mesure où les produits couverts par les marques en conflit sont identiques et sont offerts aux consommateurs par les mêmes réseaux de distribution ;

Que la petite différence qui existe se situe au niveau de la terminaison ; que la voyelle « i » de sa marque a été changée en « y » par le déposant pour obtenir MAMY.

Deuxièmement elle explique qu'elle a été la première à effectuer le dépôt de sa marque ; qu'elle l'a fait le 25 juillet 2005 alors que la SOTICAM a accompli sa formalité le 14 novembre 2013 ;

Que conformément à l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, elle bénéficie d'un droit antérieur enregistré lui conférant un droit exclusif d'empêcher toute personne agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits ou services similaires ou identiques ;

Troisièmement, elle invoque le paragraphe b de l'article 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose que : « 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 » ;

Qu'ainsi l'enregistrement de la marque querellée n'est pas valide et constitue une violation de son droit antérieur enregistré ;

Considérant que dans ses observations écrites du 28 août 2018, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général a relevé que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 30 commune aux deux marques, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Considérant que la société PATISEN, comparant à l'audience a insisté sur le risque de confusion entre les marques en cause ;

Qu'il a également fait remarquer que la Société des Transformations Industrielles du Cameroun (SOTICAM) a procédé à des développements hors sujet dans ses conclusions ;

Quant au Directeur Général de l'OAPI, il a déclaré s'en tenir à ses écrits tout en insistant sur le fait que la comparaison des signes révèle des ressemblances ;

En la forme :

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

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 entrainerait 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 MAMI + Vignette et MAMY présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

Considérant que la marques « MAMI + Vignette » n°52161 de la société PATISEN a été déposée pour les produits des classe 29, 30 et 32 ;

Que la marque « MAMY » n°82956 de la Société des Transformations Industrielles du Cameroun (SOTICAM) a été déposée pour les produits de la classe 32 ;

Que le déposant a revendiqué une même classe de produits que l'opposant ;

Qu'il y a identité et non similarité des produits couverts ouvrant ainsi la voie à l'appréciation de la contrefaçon ;

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

Que du point de vue visuel, graphique, phonétique et intellectuel, les deux marques sont similaires ;

Qu'en ce qui concerne les ressemblances visuelle et graphique, la marque MAMY reprend trois lettres de la marque antérieure ; Qu'elles ont en commun trois lettres sur les quatre (M,A,M) ; que la terminaison « i » a été changé en Y ;

Qu'au plan auditif, les signes en conflit se prononcent de la même façon ; qu'ils se prononcent en deux syllabes de même sonorité (Ma mi et MA MY) ;

Qu'intellectuellement parlant, les deux marques renvoient aux mêmes réalités ; que les produits couverts en raison de leur nature et de l'usage qui en est fait suivent les mêmes canaux de commercialisation ; que le consommateur d'attention moyenne pourrait croire en une déclinaison, développement ou extension de la marque antérieure ; qu'il pourrait ainsi attribuer faussement l'origine des produits couverts par la marque « MAMY » à la société PATISEN ;

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 de la même classe 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'O.A.P.I. a radié l'enregistrement n°82956 de la marque « MAMY »;

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 ressorts ;

En la forme : **Déclare recevable le recours de la Société des Transformations Industrielles du Cameroun (SOTICAM), représentée par le cabinet JING & Partners ;**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**

Confirme la décision n°355/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque «MAMY Device» n°82956.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 02 novembre 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSE

M. Hyppolite TAPSOBA