

DECISION N° 610/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « KAISER-la petite allemagne » n° 87770

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 87770 de la marque « KAISER-la petite allemagne » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 15 décembre 2017 par la société Talek, représentée par le cabinet CAZENAVE Sarl ;

Attendu que la marque « KAISER-la petite allemagne » a été déposée le 12 février 2016 par la société Kaiser Ainvest GmbH & Co.KG et enregistrée sous le n° 87770 dans les classes 35 et 43, ensuite publiée au BOPI n° 04 MQ/2016 paru le 15 juin 2017 ;

Attendu que la société Talek fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « ERIC KAYSER + Dessin » n° 59680 déposée le 08 août 2008 dans les classes 35 et 43 ; que cette marque est un signe arbitraire, qu'elle n'est pas d'un usage étendu dans le domaine des services concernés; qu'elle est parfaitement valable pour désigner les services des classes 35 et 43 et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « KAISER-la petite Allemagne » n° 87770 aux motifs que cette marque présente de nombreuses similitudes de telle sorte qu'il existe un risque certain de confusion entre les deux marques ; que sur le plan graphique, la marque du déposant reprend le nom KAYSER à la différence d'une seule lettre ; que les deux termes comportent le même nombre de lettres (06), dont cinq sont identiques et placées exactement dans le même ordre ; que le fait que sa marque contienne le nom ERIC ne diminue pas de façon sensible cette ressemblance, le terme KAYSER restant l'élément attractif de sa marque antérieure ;

Que du point de vue visuel, la présence de ce nom repris de façon presque identique donne à la marque du déposant une apparence visuelle similaire ; que l'élément graphique de sa marque ne donne pas non plus un caractère distinctif supplémentaire ; que ce dessin qui reprend la lettre K de KAYSER met plutôt en valeur le nom KAYSER et augmente son caractère attractif ; que bien que la marque du déposant contienne en plus un dessin de couronne, il s'agit d'un dessin très ordinaire et couramment utilisé qui ne retient pas spécialement l'attention, l'élément caractéristique et attractif de la marque étant « KAISER » qui est presque identique à « KAYSER » ;

Que du point de vue phonétique, le terme KAISER a une prononciation parfaitement identique avec le mot KAYSER et le risque de confusion sur le plan phonétique est bien réel ; qu'il ressort de cette comparaison que les ressemblances l'emportent sur les quelques différences qui peuvent être relevées de telle sorte que le risque de confusion est établi de façon certaine ;

Que ce risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les services identiques et similaires des classes 35 et 43 ; que le signe contesté constitue par conséquent une imitation de la marque antérieure « ERIC KAYSER » et ne peut être adopté au titre de marque sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Que le déposant fait valoir que conformément à l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui si un nom est utilisé de bonne foi, on ne peut pas interdire cet usage ; mais que ce texte concerne exclusivement l'usage de bonne foi de son nom et absolument pas le dépôt de ce nom comme marque et surtout il faut que cet usage ne puisse pas induire le public en erreur ; que la marque appartient au premier déposant et à lui seul ; qu'il y a lieu de faire droit à l'opposition et de prononcer la radiation de la marque du déposant qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que la société Kaiser Ainvest GmbH & Co.KG fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque ne ressemble pas à la marque de l'opposant et qu'elle n'est pas de nature à créer un risque de confusion avec cette dernière ; que prises dans leur ensemble, les marques présentent plus de différences que de ressemblances et la confusion ne peut pas se produire ;

Que la marque antérieure invoquée est composée d'un nom complet « ERIC KAYSER » et d'un cercle ovale à l'intérieur duquel se trouve écrit en lettres stylisées « K » et « E » ; que par contre, sa marque « KAISER-la petite Allemagne » n° 87770 est constituée d'une couronne en bas de laquelle se trouve le mot « KAISER » ; que la combinaison de tous ces éléments donne aux

deux marques une impression d'ensemble totalement différente qui écarte tout risque de confusion ;

Que l'opposant a avancé d'autres arguments sur la présentation graphique et visuelle des deux marques et croit à tort qu'une couronne n'attire pas l'attention par rapport à un cercle ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel les marques en conflit présentent plus de différences que de ressemblances et offrent une impression d'ensemble totalement différente qui écarte tout risque de confusion lorsqu'elles sont utilisées en rapport avec les services des classes 35 et 43 ;

Que l'article 7 (3) de l'Accord de Bangui prévoit que l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services ;

Que sa marque « KAISER-la petite allemagne » n° 87770 est parfaitement distinctive pour les services des classes 35 et 43 étant donné que cette marque incorpore le terme KAISER qui est le nom de l'entreprise ; que ce nom ne cause aucun risque de confusion aux tiers ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition et d'admettre la coexistence des deux marques sur le marché ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



ERIC KAYSER

Marque n° 59681
Marque de l'opposant

Kaiser-la petite allemagne

Marque n° 87770
Marque du déposant

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle (reprise de l'élément verbal d'attaque KAISER de la marque de l'opposant dans celle du déposant) prépondérantes par rapport aux différences (l'élément figuratif de la marque de l'opposant et les autres éléments verbaux de la marque du déposant), il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques et similaires des classes 35 et 43, 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 ;

Attendu en outre qu'il existe un risque d'association entre les marques « ERIC KAYSER » de l'opposant et « KAISER-la petite Allemagne » du déposant pour désigner les services des classes 35 et 43 ; que le consommateur d'attention moyenne pourraient leurs attribuer une même origine ou croire que ces services proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 87770 de la marque « KAISER-la petite Allemagne » formulée par la société Talek est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 87770 de la marque « KAISER-la petite Allemagne » est radié.

Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 4 : La société Kaiser Ainvest GmbH & Co.KG, titulaire de la marque « KAISER-la petite Allemagne » n° 87770, dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 03 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**