

DECISION N° 0872/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « MAXI SKF + dessin » n° 103593

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° 103593 de la marque « MAXI SKF + dessin » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 20 janvier 2019 par Monsieur DIARRA Mamadou ;

Attendu que la marque « MAXI SKF + dessin » a été déposée le 15 août 2018 sous le n° 3201802639 pour les produits des classes 4, 8 et 11 par Monsieur BAKARY KOUREKAMA, puis enregistrée sous le n° 103593 et ensuite publiée dans le BOPI n° 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition à l'enregistrement de la marque « MAXI SKF + dessin » n° 103593, Monsieur DIARRA Mamadou fait valoir qu'il est titulaire de la marque « BXD SOBA + dessin » n°102886 déposée le 27 juillet 2018 en classes 4, 6 et 8 ; que le sieur BAKARY KOUREKAMA a violé les dispositions de l'article 3 alinéa b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si « b) 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 similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que les deux marques sont des marques complexes ;

Que sur les aspects figuratifs, elles ont en commun l'image d'un crocodile en position horizontale et dont l'extrémité de la queue est dirigée vers la tête ; que les mots sont écrits en caractère bâton ;

Que les deux marques ont en commun la couleur dominante rouge du crocodile tacheté de blanc, le tout sur un fond blanc ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de la marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1er de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'il a le droit exclusif d'utiliser cette marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'il est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers de toute marque ressemblant à sa marque qui pourrait créer un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque n°103593 ressemble à sa marque au point de créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Attendu que Monsieur BAKARY KOUREKAMA fait valoir dans son mémoire en réponse qu'il a opté pour l'élément figuratif du crocodile afin de rendre hommage à un totem tutélaire dans nombre de régions en Afrique de l'Ouest et pour protéger son activité ;

Que l'élément figuratif de sa marque « MAXI SKF » est bien le dessin d'un crocodile et celui de la marque de l'opposant « BXD SOBA » est loin d'être un crocodile, mais plutôt un varan ; qu'une simple recherche sur le varan sur Wikipédia informe que « ce sont des lézards, en général de grande taille ; ils se distinguent des autres lézards par leur long cou, leur crâne triangulaire et leur langue bifide comme celle d'un serpent » ;

Que le dessin de la marque de l'opposant fait clairement ressortir la langue bifide qui est la caractéristique principale des varans ;

Qu'un malien de culture bambara comme Monsieur DIARRA ne saurait ignorer ce fait, surtout que la caractéristique qui distingue les crocodiles des autres reptiles du même genre est qu'ils ne possèdent pas de langue ; ce qui explique leur façon de se nourrir en déchiquetant la proie pour couper des morceaux et les avaler directement ;

Qu'un autre élément distingue particulièrement les deux dessins, la queue ; que comme les dessins le montrent les queues sont différentes, et à juste titre, car les

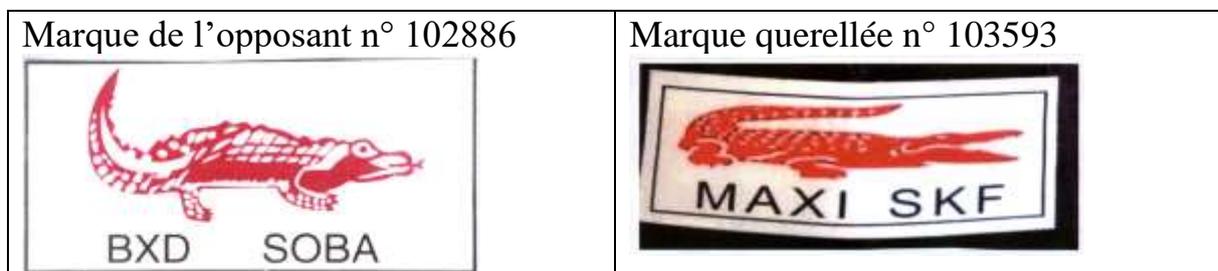
crocodiles ne peuvent pas surélever leur queue au-dessus de leur dos comme peuvent le faire les varans ; et que sur la marque BXD SOBA, on voit clairement que la queue du reptile est surélevée tandis que sur sa marque MAXI SKF la queue est tournée vers le flanc gauche ; qu'en outre, les pattes telles que reproduites participent à cette différenciation ; que celle de sa marque sont plus massives et palmées ; qu'enfin, on notera que les crocodiles sont généralement représentés figurativement avec la gueule ouverte tandis que les varans le sont en faisant ressortir leur langue bifide qui est leur caractéristique ;

Qu'il estime que le fait que les deux marques comportent en commun le même nombre de syllabes ou de lettre n'induit en rien un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que du point de vue phonétique, il est impossible de confondre BXD SOBA et MAXI SKF, tout comme il est impossible de confondre SOBA et MAXI ;

Qu'il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et qu'il sied de rejeter l'opposition formulée contre l'enregistrement de la marque « MAXI SKF + dessin » n° 103593 ;

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



Attendu que l'article 3 alinéa b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose qu'« Une marque ne peut être valablement enregistrée si b) 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 similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion... » ;

Attendu que l'évaluation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, intellectuelle et conceptuelle des marques en cause, être

fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs dominants de celles-ci ;

Attendu que conceptuellement, la marque de l'opposant est composée d'un reptile de couleur rouge en dessous duquel sont mentionnés en caractère bâton, des éléments verbaux « BXD SOBA + dessin », le tout dans un rectangle en fond blanc et celle du déposant est constituée également d'un reptile de couleur rouge en dessous duquel sont mentionnés les éléments verbaux en caractère bâton « MAXI SKF + dessin », le tout dans un rectangle en fond blanc et d'un contour en bande noire ;

Que visuellement, les deux signes sont composés des éléments verbaux disposés de la même manière et du dessin de crocodile ou varan de couleur rouge dans un rectangle ; que bien que les éléments verbaux soient différents, que l'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent est dominé par le positionnement de tous ces éléments figuratifs et verbaux ;

Qu'intellectuellement, les deux marques constituées de reptile renvoient aux animaux de la même famille ;

Que les deux marques sont enregistrées pour couvrir les produits identiques et similaires des mêmes classes 4 et 8, communes aux deux enregistrements ;

Que les produits de la classe 11 du déposant ne sont ni similaires, ni identiques aux produits des classes communes 4, 6 de l'opposant et de sa classe 8 communes aux deux enregistrements ;

Attendu que du point de vue visuel, conceptuel et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble se rapportant aux produits identiques et similaires des mêmes classes 4 et 8 pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « MAXI SKF + dessin » n° 103593 formulée par Monsieur DIARRA Mamadou, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 103593 de la marque « MAXI SKF + dessin » est partiellement radié en classes 4 et 8.

Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 4 : La Monsieur BAKARY KOUREKAMA, titulaire de la marque « MAXI SKF + dessin » n° 103593, 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 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU