

DECISION N° 835/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) + Logo » n° 98395

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° 98395 de la marque « INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 23 novembre 2018 par la société CAMPUS S.A ;

Attendu que la marque « INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) + Logo » a été déposée le 18 octobre 2017 par l'INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) et enregistrée sous le n° 98395 dans les classes 35 et 41, ensuite publiée au BOPI n° 03 MQ/2018 paru le 25 mai 2018 ;

Attendu que la société CAMPUS S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « ISM + Logo » n° 90254 déposée le 13 juillet 2016 dans les classes 41, 42 et 45 suite à un contrat de cession totale conclu avec Monsieur DIAW AMADOU régulièrement inscrit au Registre spécial des marques le 23 novembre 2018 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient comme le prévoit l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les services couverts par l'enregistrement ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que sa marque « ISM » n° 90254 est parfaitement valable pour désigner les services des classes 41, 42 et 45 étant donné que ce terme n'est ni d'un usage étendu dans le domaine de la formation, de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique ; que la marque « INSTITUT SUPERIEUR DE

MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) + Logo » n° 98395 présente des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle manifestes avec sa marque antérieure qui peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec cette dernière pour les services identiques et similaires des classes 35 et 41;

Que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 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 ;

Que sa marque « ISM + Logo » n° 90254 couvre les services des classes 41, 42 et 45 qui sont identiques et similaires à ceux couverts par la marque contestée ; que ces services, en raison de la clientèle et de leur usage, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation que ceux de la marque antérieure de telle sorte que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer que la marque postérieure ne constitue qu'une extension de sa marque antérieure, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance de ces services ;

Que du point de vue conceptuel sa marque complexe est constituée d'un logo et d'un nom « ISM » ; que la marque contestée est aussi une marque complexe constituée d'un logo et d'un nom « ISMR » ; que c'est l'élément verbal « ISMR », qui est prédominant et reproduit à l'identique le signe antérieur ; que cette quasi-identité conceptuelle est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; que ce risque de confusion est renforcée par le fait que l'appréciation d'ensemble des signes fait apparaître de fortes similitudes visuelles et phonétiques ;

Que du point de vue visuel, les signes en conflit présentent un élément prédominant à l'identique qui est le sigle « ISM » ; ce qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ;

Que du point de vue phonétique, les deux marques étant constituées du sigle « ISMR », elles ont une même construction, se prononcent de la même manière, ont le même rythme et le même son ; que les marques en conflit présentent plus de ressemblances que de différences et la confusion est donc susceptible de se produire ; qu'il existe non seulement un risque de confusion mais aussi un risque d'association évident entre les deux marques ; qu'en outre sa marque bénéficie d'une renommée dans les Etats membres de l'OAPI et à travers le monde où elle

est bien connue d'une fraction majoritaire du monde universitaire, des enseignants et étudiants de l'espace OAPI ; qu'il y a lieu de radier la marque postérieure qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que l'INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) fait valoir dans son mémoire en réponse que l'enregistrement de sa marque « ISMR + Logo » n° 98395 ne constitue pas une violation des droits enregistrés de la société CAMPUS S.A à travers sa marque « ISM » n° 90254 ; que ni la dénomination Institut Supérieur de Management des Risques, ni le sigle servant de marque « ISMR » et encore moins le logo constituant sa marque ne portent atteinte ou ne violent les dispositions des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et ne portent préjudice aux droits antérieurs de l'opposant ;

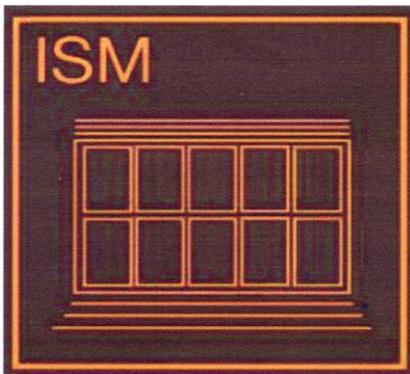
Que les deux marques ont la classe 41 en commun ; que les consommateurs auxquels s'adressent les services communs de la classe 41 sont constitués d'un public spécifique composé notamment du monde universitaire, les étudiants, les chercheurs, inventeurs et innovateurs ; que ce public ne devrait pas être assimilé dans le lot des consommateurs d'attention moyenne ; que l'acquisition des services de la classe 41 nécessite au préalable pour l'acquérant de s'informer sur la crédibilité des structures proposant ces services, l'opportunité et les coûts éventuels de formations proposées dans ces instituts ainsi que la fiabilité des diplômes sanctionnés par ces formations professionnelles que constituent la majeure partie des services proposés ;

Que la conséquence de ces recherches d'informations est de pouvoir faire un bon choix ; que le risque susceptible de confusion dans l'esprit des consommateurs allégué par l'opposant est supprimé et les deux marques peuvent coexister sans préjudice aucun, chacune ayant sa place dans le monde universitaire et dont la contribution est très importante dans la formation de la jeunesse ;

Que la marque antérieure de l'opposant est un carré de couleur marron dans lequel sont insérés le sigle « ISM » à l'extrême gauche et un semblant de portail avec quelques décorations ; que sa marque est constituée d'un cercle de couleur noir comportant au fond la tête d'un aigle entouré en haut par la dénomination entière de son institut « Institut Supérieur de Management des Risques » et en bas par le sigle de la dénomination « ISMR » ; que l'appréciation des deux marques dans leur ensemble ne laisse apparaître aucun risque de confusion ; que l'utilisation du signe par chacune des deux structures à travers les dépliants ou flyers laisse apparaître une nette différence entre les deux marques en conflit ;

Que les marques des deux titulaires présentent des différences conceptuelle, visuelle et phonétique qui suppriment tout risque de confusion ; qu'en dépit du terme « ISM » présenté différemment de part et d'autre dans les deux marques, les signes figuratifs dans leur ensemble ne présentent aucune similitude visuelle et ne peuvent non plus induire le public en erreur sur l'origine des services concernés ; que sa marque « ISMR + Logo » n° 98395 peut valablement être adoptée comme marque pour désigner les services des classes 35 et 41 ; qu'elle peut coexister avec la marque antérieure sans risque de confusion et sans porter atteinte aux droits antérieurs enregistrés de la société CAMPUS S.A ; qu'il y a lieu de déclarer l'opposition non fondée et de ce fait la rejeter ;

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



Marque n° 90254
Marque de l'opposant



Marque n° 98395
Marque du déposant

Attendu que la marque du déposant est constituée de cercles de couleurs noir et blanche à l'intérieur desquels se trouve le dessin de la tête d'un aigle au-dessus duquel est écrit en ovale et en lettre majuscule de couleur blanche, les termes INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES et au-bas duquel est inscrit en majuscule le sigle « ISMR » ;

Que la marque antérieure de l'opposant est constituée de carrés à l'intérieur desquels en haut se trouve inscrit le sigle « ISM » et au centre un dessin de portail avec quelques décorations ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit produisent une impression d'ensemble totalement différente qui supprime tout risque de confusion ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux

titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques et similaires des classes 35 et 41 du déposant avec ceux des classes 41, 42 et 45 de l'opposant, il n'existe pas de 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 98395 de la marque « INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) + Logo » n° 98395 formulée par société CAMPUS S.A. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 98395 de la marque « INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES RISQUES (ISMR) + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société CAMPUS S.A, 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 28 avril 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU