

DECISION N° 887/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « ROCH LIVE SMARTER » n° 101402

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° 101402 de la marque « ROCH LIVE SMARTER » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 novembre 2018 par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

Attendu que la marque « ROCH LIVE SMARTER » a été déposée le 20 février 2018 par la société ANIL SARL et enregistrée sous le n° 101402 pour les produits des classes 3, 5, 7, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et 34, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- ROCHE n° 27494 du 12 août 1987 dans les classes 1, 5, 16, 30 et 31 ;
- ROCHE n° 55316 du 16 février 2004 dans les classes 1, 3, 5, 9, 10 et 16 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur à l'OAPI selon les dispositions de l'Accord de Bangui, suite aux renouvellements intervenus en 1997, 2007, 2014 et 2017 respectivement ;

Que par ses dépôts, la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « ROCHE », conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ; que ce droit s'étend aussi aux produits similaires ;

Que la marque ROCH LIVE SMARTER du déposant comprend le terme ROCH qui est identique à ROCHE de la marque de l'opposant, et le nom

ROCH est écrit non seulement en caractères gros que LIVE SMARTER, mais aussi le terme qui retiendra l'attention du consommateur moyen ;

Qu'au plan graphique, le mot ROCH se distingue uniquement de ROCHE par l'absence de la lettre E, les deux noms ayant quatre lettres identiques et placées dans le même ordre ; que la présence de cette suite de quatre lettres dans les marques des deux titulaires leur donne une apparence visuelle pratiquement identique ; que cette ressemblance visuelle suffit à créer un risque de confusion, même pour un consommateur attentif ;

Que sur le plan phonétique, les deux termes comportent une seule syllabe avec le même son « RO » associé au son « H », avec une prononciation identique, et lorsque les ressemblances sont plus importantes que les différences, le risque de confusion est établi ;

Que la marque du déposant ne comprend pas d'éléments figuratifs mais plutôt un graphisme qui n'attire pas l'attention d'un consommateur moyen parce que dépourvue d'une réelle originalité ;

Que le cadre qui entoure la marque querellée n'a aucun caractère attractif particulier pour la différencier de sa marque ; que les couleurs de la marque n° 101402 n'ont pas de caractère distinctif au point de faire une différence avec ses marques ; que le fait qu'un déposant n'a pas engagé d'actions contre des marques similaires antérieures ne limite en rien son droit d'exclusivité ; qu'une action ultérieure restera toujours recevable ;

Que le dépôt de la marque « ROCH LIVE SMARTER » n° 101402 par la société ANIL SARL constitue une atteinte à ses droits antérieurs et il y a lieu de prononcer la radiation partielle de l'enregistrement de cette marque pour les classes 5 et 16 ;

Attendu que la société ANIL SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que selon les dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit se faire tous les dix ans à compter du dépôt ; que les renouvellements des marques de l'opposant n'ont pas été effectués dans les délais ;

Que sur le plan visuel, les marques de l'opposant sont constituées d'un seul mot ROCHE qui est une pierre particulière alors que la sienne est constituée d'un assemblage de mots « ROCH + LIVE + SMARTER » ;

Qu'au plan graphique, la particularité de la lettre « R » dans la marque querellée crée une différence entre les marques des deux titulaires, évitant tout risque de confusion ;

Que sa marque « ROCH LIVE SMARTER » est une marque figurative alors que la marque « ROCHE » de l'opposant est verbale ; qu'en plus, l'élément verbal de la marque de l'opposant est formé en un seul mot alors que celui de la marque querellée est formée de quatre mots distincts ; que sa marque ROCH LIVE SMARTER revendique les couleurs « blanc et rouge » ;

Que lorsque la marque querellée n'est pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, le risque de confusion doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments distinctifs ;

Qu'elle a déposé les marques « ROCH » le 03 novembre 2010 sous le numéro 3201600087 et le 06 janvier 2016 sous le numéro 3201600087 ; que ces marques n'ont pas fait l'objet de recours à l'OAPI ;

Attendu que sa marque n° 55316 a été régulièrement renouvelée à son échéance de 2014 ;

Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se présentent ainsi ;



Marque n° 55316
Marque de l'opposant



Marque n° 101402
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, les deux termes « ROCHE » de la marque de l'opposant et « ROCH » de la marque du déposant ont quatre lettres identiques placées dans le même ordre ; que ce terme est l'élément distinctif dans les deux marques ; que l'inscription des mots « Live Smarter » dans la marque du déposant sont purement descriptifs ; qu'au plan phonétique, les deux marques ont une prononciation identique ;

Attendu 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 classes 5 et 16 communes aux deux titulaires, 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 101402 de la marque « ROCH LIVE SMARTER » formulée par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101402 de la marque « ROCH LIVE SMARTER » est partiellement radié en classes 5 et 16.

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

Article 4 : La société ANIL SARL, titulaire de la marque « ROCH + Logo » n° 101402, 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