

DECISION N° 891/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ROCH + Vignette » n° 102047

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° 102047 de la marque « ROCH + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 février 2019 par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

Attendu que la marque « ROCH + Vignette » a été déposée le 06 juin 2018 par la société ANIL SARL et enregistrée sous le n° 102047 pour les produits des classes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 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 querellée comprend le terme ROCH qui est presque identique à ROCHE de sa marque, et le nom ROCH est écrit en gros caractères de sorte que c'est ce nom qui attire l'attention du consommateur moyen ; que les autres

éléments « BB FITTING QUALITY SUPERIEURE » de la marque du déposant sont purement descriptifs et ne peuvent pas suffire à faire une distinction avec sa marque ROCHE ;

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 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 « 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 le fait qu'un déposant n'ait pas engagé d'actions contre des marques similaires antérieures ne limite en rien son droit d'exclusivité ; qu'une action ultérieure et toujours recevable ;

Que la reproduction d'un élément caractéristique pouvait entraîner un risque de confusion malgré la présence d'autres éléments jugés non distinctifs ; que cela ne contredit pas le principe d'une appréciation globale ;

Que le dépôt de la marque « ROCH + Vignette » n° 102047 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 1 et 10 ;

Attendu que la société ANIL SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que sur le plan visuel, les marques de l'opposant sont verbales, constituées d'un mot unique à savoir « ROCHE », encadré par un petit losange, alors que la sienne est figurative avec un assemblage de cinq mots « ROCH + BB+FITTING+QUALITY+SUPERIEURE », encadrée par un grand rectangle, le tout accompagné de logos ;

Qu'au plan phonétique, les marques ROCHE de l'opposant sont constituées de deux syllabes à savoir « RO » et « CHE » avec dans la prononciation le son « CH » à la fin ; que sa marque « ROCH » est constituée d'une syllabe avec le son « ke » ou « que » comme prononciation à la fin ;

Que la marque querellée revendique les couleurs blanc, noir, rouge et gris ; qu'une jurisprudence établie précise que lorsque la marque seconde 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 des marques similaires en 2010 et en 2016 sous le numéro 3201002796 et 3201600087 ; que ces marques n'ont pas fait l'objet de recours à l'OAPI ;

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



Marque n° 55316
Marque de l'opposant



Marque n° 102047
Marque du déposant

Attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 1 et 10 communes aux deux titulaires, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 102047 de la marque « ROCH + Vignette » formulée par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 102047 de la marque « ROCH + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société F. HOFFMANN LA ROCHE AG, 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