

DECISION N° 897/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « ROCH LIVE SMARTER + Logo » n° 102043

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° 102043 de la marque « ROCH LIVE SMARTER + Logo » ;
- 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 LIVE SMARTER + Logo » a été déposée le 06 juin 2018 par la société ANIL SARL et enregistrée sous le n° 102043 pour les produits des classes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27 et 28, 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, elle 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 la marque ROCH LIVE SMARTER comprend le terme ROCH qui est presque identique à ROCHE et le nom ROCH est écrit non seulement en caractères gros que LIVE SMARTER, mais d'une autre couleur de sorte que c'est le terme ROCH 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 selon une jurisprudence établie, lorsque les ressemblances sont plus importantes que les différences, le risque de confusion est établi de façon certaine ; que même si une marque doit être appréciée dans son ensemble, il est reconnu que la reproduction d'un élément suffisamment dominant permet de conclure à un risque de confusion, malgré les autres éléments ;

Que le dépôt de la marque « ROCH LIVE SMARTER + Logo » n° 102043 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, 9 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 constituées d'un seul mot ROCHE alors que la sienne qui revendique les couleurs blanc, gris et rouge est constituée d'un assemblage de trois mots « ROCH LIVE SMARTER » ;

Qu'au plan phonétique, le mot ROCHE de l'opposant est constitué de deux syllabes « RO » et « CHE » avec comme prononciation le son « CH » à la fin, alors que le mot ROCH du déposant est constitué d'une seule syllabe avec comme prononciation le son « ke » ou « que » à la fin ;

Qu'elle utilise cette expression dans l'espace OAPI depuis longtemps pour l'avoir déposée en 2010 sous le numéro PV 3101002796 et en 2016 sous le numéro PV 3201600087 ; 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 ;

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



Marque n° 55316
Marque de l'opposant



Marque n° 102043
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° 102043 de la marque « ROCH LIVE SMARTER + Logo » formulée par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 102043 de la marque « ROCH LIVE SMARTER + Logo » est partiellement radié en classes 1, 9 et 10.

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 LIVE SMARTER + Logo » n° 102043, 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