

DECISION N°1029 OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
Portant rejet de l'enregistrement de la marque
« MAXI SKF » 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 » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 mai 2019 par la société LACOSTE SA ;

Attendu que la marque « MAXI SKF a été déposée le 18 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 ;

Que par décision n° 0872/OAPI/DG/DGA/DAG/SAJ du 19 mai 2020, la marque MAXI SKF n° 103593 a été partiellement radiée pour les produits des classes 4 et 8 ;

Attendu que la société LACOSTE S.A fonde son opposition à l'enregistrement de la marque «MAXI SKF» n° 103593 en classes 4, 8 et 11 sur la violation les dispositions de l'article 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle soutient premièrement qu'elle est titulaire des marques enregistrées LACOSTE n° 24 318 déposée le 23 décembre 1983 dans les classes 24, 25, 26 et 28, N° 19596 déposée le 07 novembre 1979 dans la classe 18, N° 93413 déposée le 10 février 2017 dans les classes 3, 9 et 14 et N° 52126 déposée le 10 janvier 2005 dans les classes 18, 24 et 25 ; que ces enregistrements sont régulièrement maintenus en vigueur par des renouvellements ;

Que par ses dépôts, elle dispose d'un droit de propriété exclusif d'utiliser les marques LACOSTE + CROCODILE (DESSIN) ou un signe leur ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits

similaires conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que deuxièmement, en vertu de l'article 3 alinéa (b) du même texte, une marque ne peut être valablement enregistrée si « *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 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* ».

Qu'aussi, outre l'antériorité du dépôt de ses marques LACOSTE + CROCODILE (DESSIN) pour les mêmes produits, les ressemblances conceptuelles et visuelles manifestes avec la marque contestée MAXI SKF + CROCODILE (DESSIN) peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les marques en cause ;

Que sur la comparaison des produits, son opposition est dirigée contre tous les produits revendiqués des classes 4, 8 et 11 par la marque MAXI SKF + CROCODILE (DESSIN) n° 103593 dont l'enregistrement est contesté ;

Qu'en effet, ses marques antérieures LACOSTE couvrent les produits des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26 et 28 ;

Qu'il convient de rappeler que le risque de confusion s'apprécie en fonction de tous les éléments pertinents caractérisant les produits entre eux et plus particulièrement au regard de leur nature, destination, utilisation, mode de distribution ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ;

Que dans la classe 4 contestée, il existe entre autre, un risque d'association entre les huiles et graisses industrielles et les préparations pour nettoyer et polir en raison de leur usage, le consommateur croira qu'il s'agit des huiles fabriquées par la société LACOSTE pour la préservation du cuir (cirages) et crèmes de cuir; de même, les produits pour absorber et lier la poussière sont rattachables aux préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser revendiqués par notre cliente : qu'enfin, les bougies et mèches pour l'éclairage sont utilisées comme articles de décorations revendiqués par la société Lacoste en classe 25 et 28 ;

Que dans la classe 8 contestée, les outils revendiqués sont similaires à ceux qu'elle a notre client revendiqué en classes 26 et 28, notamment les rasoirs qui se confondent avec les préparations de rasage et préparations dépilatoires de la

classe 3 ;

Qu'enfin dans la classe 11 de l'enregistrement querellé, les appareils, ceux d'installations sanitaires sont similaires à ceux qu'elle a revendiqué en classes 9 et 14 : que les appareils d'éclairages peuvent servir à la décoration des arbres de Noël ;

Qu'aussi, les produits désignés par la marque contestée MAXI SKF + CROCODILE (DESSIN) en raison de la clientèle et de leur usage, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de ventes que ceux des marques antérieures LACOSTE ;

Qu'en l'espèce, les consommateurs d'attention moyenne, qui n'ont pas, les deux produits sous les yeux, peuvent considérer que la marque postérieure MAXI SKF + CROCODILE (DESSIN) n° 103593, quasi identique aux marques antérieures, ne constitue qu'une nouvelle extension des marques antérieures LACOSTE + CROCODILE, ce qui est de nature à créer un énorme risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine et la provenance de ces produits similaires ;

Qu'il existe également un risque d'association entre les marques LACOSTE notoirement connues et la marque MAXI SKF + CROCODILE (DESSIN) n° 103593 lorsque considérées dans leur ensemble, les deux signes recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;

Que dès lors, Il existe en conséquence un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas sous les yeux en même temps les deux signes en cause ; que le risque de confusion est accentué au regard du fait que les marques LACOSTE sont des marques mondialement notoires y compris dans l'espace OAPI ;

Qu'elle sollicite la radiation de l'enregistrement attaqué, dans les conditions de publicité prévues par la loi ;

Attendu que Monsieur BAKARY KOUREKAMA fait valoir dans son mémoire en réponse que c'est parce qu'il a voulu rendre un hommage à un totem tutélaire de sa région (le crocodile) et pour la protection de son activité par ce dernier qu'il a nommé sa marque MAXI SKF ;

Que premièrement, sur le positionnement des produits vis-à-vis des consommateurs et sur le canaux de distribution, il n'existe pas de risque de confusion entre sa marque et celles de la société LACOSTE ; que les produits LACOSTE sont classés dans la gamme des produits de luxe et que leur distribution se fait à travers des boutiques et des magasins de luxe ou de standing alors que les produits portant sa marque MAXI SKF - principalement des machettes- sont vendus dans les marchés traditionnels et populaires et sont destinés aux besogneux, aux travailleurs manuels, aux paysans et aux bûcherons ; que de ce fait le consommateur d'attention moyenne de ses produits est bien différent de celui des produits LACOSTE ;

Que deuxièmement, du point de vue visuel, bien que les éléments figuratifs soient tous des dessins de crocodiles, ils sont dissemblables ; que les dessins de crocodiles de LACOSTE reproduisent tous des crocodiles massifs et trapus avec des points clairs sur les excroissances de la peau du dos et sont de couleur verte alors que son dessin représente un crocodile de couleur rouge tout en finesse avec un corps fin et allongé dans un cadre délimitant une surface rectangulaire ;

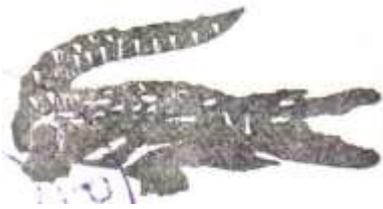
Que le fait d'être le premier à utiliser le dessin d'un animal ne donne pas un droit exclusif pour interdire à toute autre personne l'utilisation d'un autre dessin dudit animal ; qu'il en est de même pour les couleurs ou les mots ou les symboles ; que l'essentiel étant de faire en sorte que les deux dessins soient dissemblables, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflits ;

Que troisièmement, le droit des marques a prévu avec sagesse la règle de la spécialité pour tempérer le risque qu'un premier utilisateur veuille interdire à tous l'utilisation d'un signe ;

Que les produits désignés des classes 4, 8 et 11 couverts par sa marque MAXI SKF ne sauraient en aucun cas être similaires encore moins associés aux produits de luxe que couvrent les marques LACOSTE ; que c'est pourquoi, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour admettre que l'appréciation du risque de confusion se fasse sur la base de produits qui sont identiques ou similaires ;

Qu'il sollicite de ce fait le rejet de l'opposition à l'enregistrement de sa marque MAXI SKF n° 103593 ;

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

<p>Marque de l'opposant n° 19596</p> 	<p>Marque querellée n° 103593</p> 
--	--

Attendu l'article 7 de l'Annexe III confère à son titulaire un droit exclusif d'utiliser la marque ou un signe ressemblant en rapport avec les produits ou services pour lesquels il a été enregistré et les produits ou services similaires ;

Attendu que la marque n° 24318, 19596, 52126, 93413 de l'opposant sont déposées pour couvrir les produits des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26 et 28 ci-après :

Classe 3 : Bleaching préparations and other substances for laundry use ; cleaning, polishing, scouring and abrasive préparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; depilatory préparations; make-up removing préparations; lipsticks; beauty masks; shaving préparations; leather preservatives (polishes); creams of leather.

Classe 9 : Scientific (other than for médical purposes), nautical, surveying, photographie, cinematographic, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; optical apparatus and instruments, namely sunglasses; sports spectacles; spectacles (optics); spectacle frames; spectacle chains and spectacle cords; eyewear cases; spectacle lenses; optical glasses; contact lenses; containers for contact lenses; contact lenses; binoculars; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; téléphones, téléphone apparatus; mobiles; wired téléphones; téléphone receivers; mp3 players; hands-free kits for téléphones, téléphone covers, cases and pouches for mobile téléphones, téléphone stands, electric chargers for mobile téléphones, wired or wired earpieces, cords and neck straps for portable téléphones, magnetic data carriers, recording dises; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; data-processing apparatus; computers; fire-extinguishing apparatus; luminous advertising boards and

signboards for shops.

Classe 14 : Precious stones; precious metals and their alloys other than for dental purposes; jewellery; decorative accessories, jewellery charms, costume jewellery; key rings; horological and chronometric instruments, namely watches, wristwatches, docks, electric docks, alarm docks, dock cases, watch cases, watch straps, watch chains, watch glasses, chronometers, dock hands, pendulums, dials, cases for clock-and watch making and presentation cases for watches; necklaces; figurines, badges, medals, medallions, ornaments, pearls, statues, statuettes, for decorating or hanging on mobile téléphones.

Classe 18 : Leather and imitations of leather; goods of leather and imitations of leather, namely: luggage, sports bags (except bags exclusively adapted for the sporting articles they are designed to carry), leather ware, vanity cases, vanity cases (not fitted), handbags, beach bags, rucksacks, bags for footwear, briefcases, satchels, pocket wallets, card cases, purses, purses, not of; precious metals, pouches to be carried on belts, clutch bags; skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

Classe 24 : Fabrics for textile use; household linen; bed linen, namely sheets, fitted sheets, pillows, pillow cases, bolster covers, bed covers, bedspreads, duvets, duvet covers, eiderdowns, curtains of textile; cushion covers; table linen, namely textile table cloths, textile table napkins, textile table mats; bath linen, namely washing mitts, textile face towels, textile bath towels, textile beach towels.

Classe 25 : Skirts, dresses, long dresses, trousers, jeans, bermudas, shorts, boxer shorts, singlets, shirts, T-shirts, polo shirts, sport shirts, tops, tank tops, chasubles, blouses, short sleeve shirts, overalls, suits, waistcoats, pull-overs, cardigans, raincoats, jackets, vests, coats, dufflecoats, overcoats, topcoats, blousons, blazers, parkas, bathing trunks, bathing suits, bath robes, ties, neckties, scarves, sashes for wear, belts, brassières, breeches for wear, slippers, pants (except underpants and sport pants), underpants, stockings, tights, socks, pyjamas, dressing gowns, hats, caps, bonnets, gloves, shoes, sole for shoes, casula shoes, sport shoes, beach and bath shoes, sandals, bath sandals, espadrilles, boots, slippers, sport pants ;

Classe 26 : Dentelles et broderies ; rubans et lacets ; boutons, boutons à pression ; crochets et œillets ; épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastiques et sport (à l'exception de vêtements) ; Ornaments et décorations pour arbres de Noël) qui sont des produits

similaires à ceux couverts par la marque contestée ;

Que la marque querellée couvre les produits de la classe 11 suivants :

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;

Attendu que les produits de la classe 11 de la marque du déposant ne sont ni identiques, ni similaires aux produits des classes 3, 9, 14, 18, 24 25, 26 et 28 de la marque de l'opposant ; que les canaux de distribution des produits des deux marques sont différents, ainsi que leur usage et leurs consommateurs ;

Attendu qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits différents de classe 11 de la marque du déposant et des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 26 et 28 des marques de l'opposant pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « MAXI SKF » n° 103593 formulée par la société LACOSTE S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 103593 de la marque «MAXI SKF» est rejetée.

Article 3 : la société LACOSTE 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 16 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**

