



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

DECISION N° 0118 /OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres : Madame KOUROUMA Paulette
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Recours en annulation contre la décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/
SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition à
l'enregistrement de la marque «MAMI Label » n° 52161

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** la décision n° 0048/OAPI/DG/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 25 juillet 2005, la Société PATISEN a déposé la marque « MAMI Label » enregistrée sous le n° 52161 en classe 29, 30 et 32 puis publiée au BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ;

Considérant que la Société Nestlé SA titulaire de la marque MAGGI, déposée le 6 septembre 1980 et enregistrée sous le n° 24896 en classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32, a fait opposition à l'enregistrement de ladite marque en invoquant le risque de confusion entre sa marque et la marque querellée ;

Considérant que par décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition ;

Considérant que par requête du 11 août 2008 déchargée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours sous le n° 016 du 03/09/08, le Conseiller régional en propriété intellectuelle, Monsieur Hassane Yacouba KAFFA, demandait pour le compte de Nestlé SA, l'annulation de la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MAMI label » n° 52161 ;

Considérant que par mémoire joint à la requête, la Société Nestlé SA estime que la décision est entachée de vices de forme et de fond justifiant son annulation ;

Que sur la forme, la décision querellée n'a pas produit les deux signes en conflit, ne les a pas comparés et s'est fondée sur une autre marque à savoir « MAGGIC » enregistrée sous le n° 24896 ;

Que par ailleurs, selon Nestlé SA, la procédure d'opposition qui a été instituée en matière de propriété industrielle pour permettre au titulaire d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement et par la suite à la mise sur le marché d'une marque pouvant créer une confusion, n'a pas été respectée par la décision qui devait se limiter uniquement aux deux signes, l'enregistrement antérieur pour le titulaire de la marque querellée ne devait pas être pris en considération ;

Considérant quant au fond que, le recourant fait valoir que la décision attaquée n'est pas motivée et ne respecte pas l'obligation découlant de l'article 2 alinéa 2 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'en effet, le Directeur général de l'OAPI n'a pas respecté le principe de la considération du consommateur d'attention moyenne qui est la ménagère dans l'espace OAPI, pour laquelle le risque de confusion est important ;

Qu'en la matière une juridiction ivoirienne avait estimé qu'il y a risque de confusion entre MAMMY et MAGGI, produit de Nestlé SA qui doit jouir de la protection supplémentaire reconnue par la Convention de Paris, l'Accord de Bangui et les Accords sur les ADPIC aux marques notoires ;

Que la comparaison des deux signes au point de vue visuel, phonétique, conceptuel ou intellectuel et du point de vue des produits permet contrairement à la décision attaquée de constater qu'il y a un risque réel de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

2
Considérant que la société Nestlé SA conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer mal fondée la décision attaquée et de l'annuler par conséquent ;

Considérant que par mémoire en date du 23 février 2009, la Société PATISEN SA, par le biais de son représentant légal la SCP Me MAME ADAMA GUEYE et associés, avocats à la Cour de Dakar, apporte la réplique à Nestlé SA en estimant ses arguments mal fondés ;

W
Qu'en effet, elle relève que le texte de la décision querellée ne comporte que MAGGI, le terme « MAGGIC » étant intervenu uniquement dans la décision une seule fois dénote de l'erreur matérielle qui ne peut constituer une cause d'annulation et dont la rectification est déjà entamée devant le Directeur général de l'OAPI depuis le 14 janvier 2009 ;

XP
Que les règles concernant les formes de procédure d'opposition ont été bel et bien respectées par la décision querellée qui n'a fait nullement référence à l'antériorité de l'enregistrement dans la décision de rejet ;

Considérant au fond que la Société PATISEN SA estime que le défaut de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé car celle-ci se base sur la prépondérance des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre la marque verbale MAGGI et la marque complexe MAMI Label ;

Que ce sont ces différences qui doivent caractériser une marque pour la rendre distinctive par rapport à une autre, l'argument sur la notoriété étant inopérant devant l'OAPI au regard des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que sur la comparaison des deux signes, cette société estime que les utilisatrices des produits couverts par les marques en conflit sont des analphabètes, qui incapables de lire, se réfèrent à l'emballage pour différencier les produits (aspect visuel) ;

Que sur le plan auditif, l'étude faite par une équipe de l'Université Cheikh Anta Diop indique qu'il est impossible de faire la confusion malgré le « M » du début et le « I » de la fin ;

Que sur le plan conceptuel ou intellectuel, MAMI n'a peut-être pas de signification particulière dans les langues de travail de l'OAPI, mais représente la grand-mère dans nos sociétés, qui perpétue la tradition du bon goût ;

Que sur les produits qui sont des bouillons déshydratés fabriqués et commercialisés sous forme de poudre conditionné en sachets micro-dose sous la marque « MAMI Label », alors que ceux de Nestlé SA sont présentés sous forme de tablettes compactes sous la marque MAGGI ;

Que PATISEN conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer le recours de Nestlé SA mal fondé et de confirmer la décision attaquée ;

Considérant que par note du 1^{er} avril 2009 le Directeur Général de l'OAPI fait observer que la décision est fondée sur l'appréciation des deux signes sur trois plans : visuel, phonétique et intellectuel et conclut que les différences sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques du recourant « MAGGI » et celle de l'intimé « MAMI Label » ;

Qu'il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas simultanément les deux marques sous les yeux ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par la Société Nestlé SA a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que l'argument de forme que développe Nestlé S.A. relatif à la reproduction de la marque verbal « MAGGIC » en lieu et place de la marque verbal « MAGGI » ne procède que d'une simple erreur matérielle qui n'est reproduite nulle part ailleurs dans la décision ;

Considérant qu'il est de jurisprudence constante à la Commission Supérieure de Recours que les erreurs matérielles ne portant pas grief ne sauraient être à la base de l'annulation d'une décision ;

Considérant que le second argument de forme relatif au défaut de respect des procédures d'opposition n'est pas justifié, le Directeur Général de l'OAPI s'étant fondé sur l'absence du risque de confusion entre les deux marques en conflit ;

Considérant au fond que le moyen relatif au défaut de motivation de la décision ne concorde pas avec les motifs de celle-ci, basée sur la prépondérance des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles de la marque verbale « MAGGI » et la marque complexe « MAMI Label » ;

Que ce sont ces différences qui doivent toujours caractériser une marque pour la rendre distinctive par rapport à une autre de manière à éviter toute confusion ;

Que l'argument de protection des marques notoires est inopérant devant l'OAP ;

Que l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en attribue la compétence aux juridictions nationales ;

Considérant que si la comparaison des deux signes fait apparaître l'existence de similitudes telles que la lettre M du début et la lettre I de la fin, ces ressemblances ne sont pas de nature à créer une confusion pour

le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément, ni à des temps rapprochés sous les yeux ;

Considérant qu'il se dégage une impression générale d'absence de similitude pouvant créer une confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ;

Qu'en conséquence, la décision du Directeur Général est justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

3 La Commission Supérieure de Recours statuant en premier et dernier ressort et à la majorité des voix ;

En la forme : **Déclare le recours de la Société Nestlé SA recevable ;**

Au fond : **L'y dit non fondée et l'en déboute.**

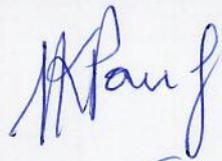
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,



Chighaly Ould Mohamed

Les Membres :



Mme KOUROUMA Paulette



M. NTAMACK Jean Fils Kléber