

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 19 AU 23 OCTOBRE 2015

DECISION N°  00198 /OAPI/CSR

Sur le recours en annulation de la décision n°00128/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2013 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ELITE GOLD Label » n°66503.

LA COMMISSION

- Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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°0128/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2013 susvisée ;
 - Vu les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



COMMISSION ON SUPERSTITION DE FOLKLORE AUPRES DE L'OAPI

LE 12 AVRIL 1971

1971-04-12

00128

1971-04-12

Le 12 avril 1971, la Commission sur la superstition de folklore de l'OAPI a tenu sa première séance à l'Assemblée Générale de l'OAPI à Yaoundé. Elle a été présidée par le Directeur Général de l'OAPI, M. [Nom].

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance par le Directeur Général de l'OAPI.

2. Adoption de l'ordre du jour.

3. Rapport de la Commission sur la superstition de folklore.

4. Clôture de la séance.

*

Considérant que la marque « **ELITE GOLD Label** » a été déposée le 02 décembre 2010 par la société **BOMMIDALA ENTREPRISES PRIVATE LIMITED** et enregistrée sous le n°66503 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n°3/2011 paru le 09 décembre 2011 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 1^{er} juin 2012 par la société **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT** représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co Sarl ;

Que par décision en date du 31 décembre 2013, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition au motif qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit ;

Qu'en date du 7 Avril 2014, le Cabinet ALPHINOOR & Co. a, pour le compte de sa cliente la société **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT**, introduit un recours en annulation de cette décision auprès de la Commission Supérieure de recours ;

Qu'à l'appui, il expose que la décision critiquée a erré sur l'appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit ;

Qu'à l'OAPI, le principe de l'appréciation globale du risque de confusion entre les marques telles que présentées dans leur ensemble, est fondamentale ; qu'il n'est dès lors pas permis en l'espèce d'extraire le terme « **GOLD** » de l'analyse et d'envisager seulement les termes **ELITE** et **SEAL** dans l'appréciation du risque de confusion ; que l'impression d'ensemble que présentent les marques **GOLD SEAL** et **ELITE GOLD** conduit à un risque de confusion irréfutable ;

Que la comparaison des produits et des signes révèle que la marque **GOLD SEAL n°65886** couvre les produits de la classe 34, notamment les cigarettes et autres articles s'y rapportant, qui sont identiques à ceux couverts par la marque **ELITE GOLD n°66503**, de manière générale tous les produits de la classe 34 et disposent des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente ;

Que du point de vue conceptuel, les deux marques ont une construction intellectuelle constituée de deux termes dans la partie verbale écrits en majuscule avec des caractères en bâton ; que ces deux termes

sont constitués de deux termes verbaux courts **GOLD/SEAL** et **ELITE/GOLD** ; qu'ils ont en commun le terme GOLD, élément dominant ;

Que sur le plan visuel, la marque GOLD SEAL est partiellement contenue dans la marque ELITE GOLD ; que ces signes sont enregistrés sous forme d'emballages de cigarettes et sont dominés par le terme GOLD ;

Que phonétiquement, les deux marques montrent que GOLD SEAL et ELITE GOLD sont très similaires ; que la consonance phonétique est proche ;

Qu'enfin, la marque GOLD SEAL jouit d'une renommée et est bien connue des consommateurs des Etats membres de l'OAPI ;

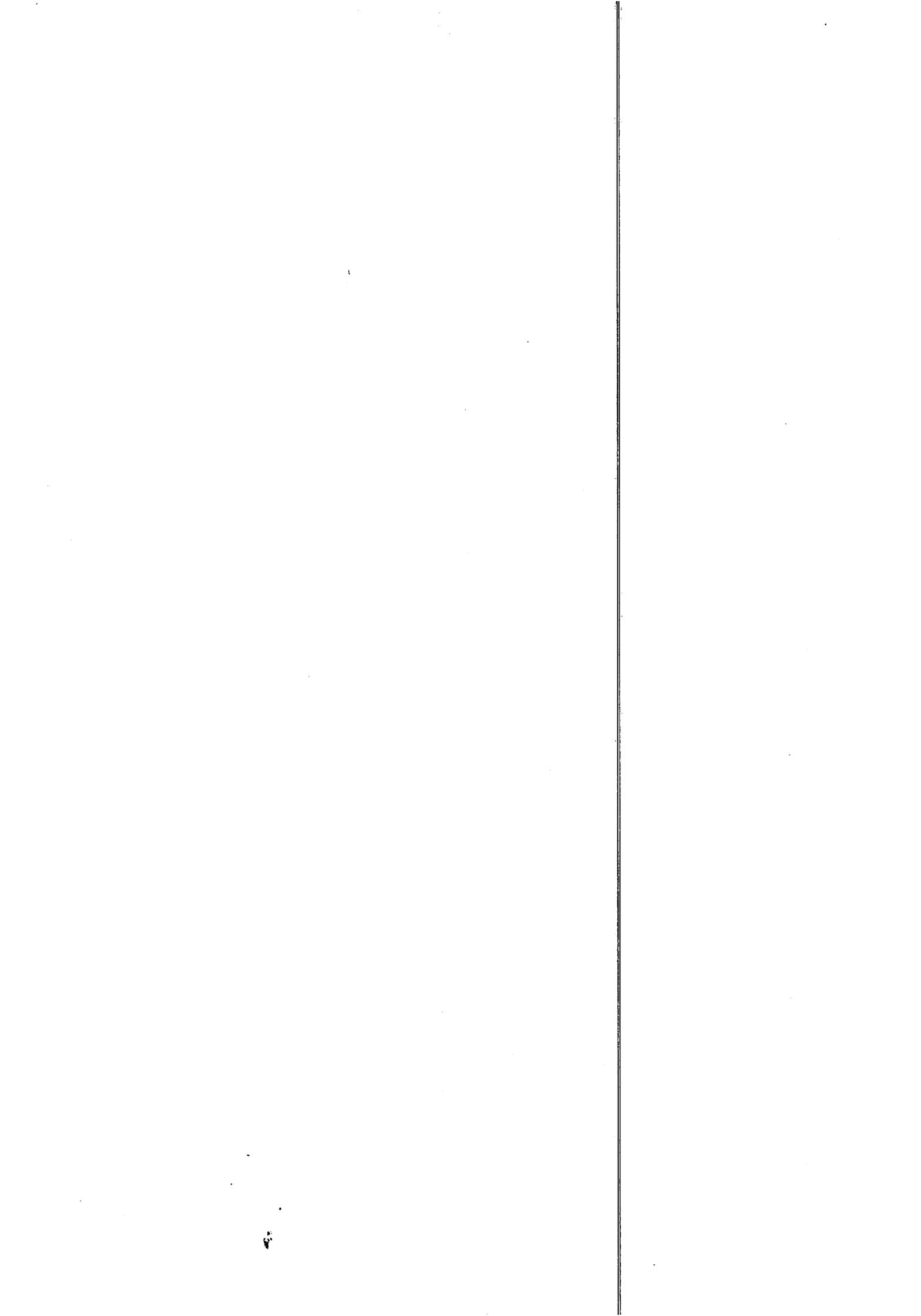
Que dès lors le risque de confusion est incontestable, et la décision du Directeur Général mérite d'être annulée ;

Considérant qu'en réplique, la **Société BOMMIDALA ENTREPRISES LIMITED**, sous la plume de son Conseil la SCP ATANGA IP, fait valoir que la marque GOLD SEAL n° 65886 a été enregistrée plus tard à l' OAPI au nom de MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELS-GESELLSCHAFT courant l'année 2010 ; que sa marque ELITE GOLD n°66503 a été enregistrée au cours de la même année et sera suivie de l'enregistrement de la marque GOLD STEAL n°67086 ; qu' il existe de multiples marques composées du vocable GOLD, lesquelles coexistent paisiblement sans risque de confusion et antérieurement à l'enregistrement de la marque GOLD SEAL dans l'espace OAPI ;

Que l'appréciation du risque de confusion ici s'avère complexe ; qu'il n'existe pas de risque d'association entre deux marques si l'élément commun à une série de marques antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit à un emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les autres marques, soit avec un contenu sémantique différent ;

Que plusieurs marques composées du mot GOLD existent à l'OAPI dans la classe 34 ; et que c'est en considération de tous ces paramètres que le Directeur Général de l'OAPI a, à bon escient rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque ELITE GOLD Label n°66503 ;





Qu'elle sollicite dès lors de confirmer la décision dans toutes ses dispositions ;

Considérant que la Direction générale de l'OAPI fait observer qu'elle s'est fondée sur l'appréciation des deux signes relativement aux produits couverts par ceux-ci et a conclu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la classe 34, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

EN LA FORME ;

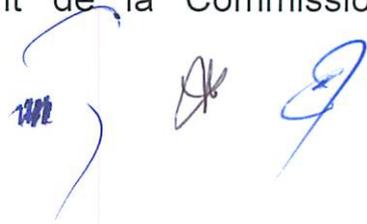
Considérant que le présent recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi ;

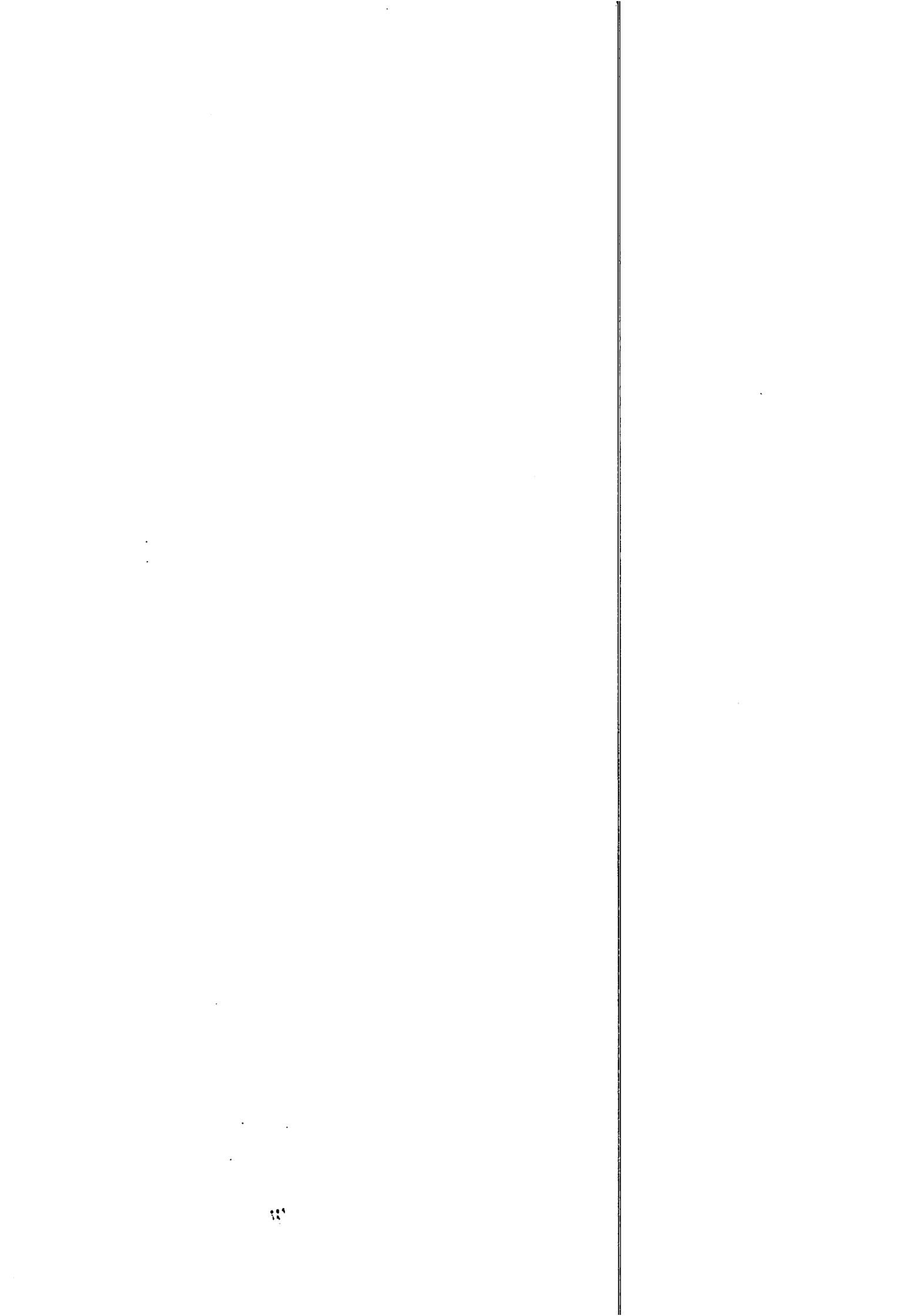
AU FOND ;

Considérant qu'il est fait grief à la décision querellée d'avoir fait une mauvaise appréciation du risque de confusion et de n'avoir pas été suffisamment motivée ;

Considérant qu'il est admis en jurisprudence OAPI que l'appréciation du risque de confusion entre les marques se fait telle qu'elles se présentent dans leur ensemble ;

Considérant par ailleurs que si le risque de tromperie ou de confusion qui fait obstacle à l'enregistrement valable d'une marque aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du Directeur Général, cette autorité n'est pas pour autant dispensée de l'obligation de motivation prévue à l'article 2(2) du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;





Considérant que le Directeur Général OAPI s'est limité à reproduire les deux marques en conflit côte à côte pour conclure que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n'existe pas de risque de confusion, sans mettre en exergue les différences ou les ressemblances prédominantes qui fondent cette appréciation, la décision du Directeur Général est insuffisamment motivée ;

Mais considérant qu'en l'espèce, pour un produit de la classe 34 dont le terme GOLD est devenu commun puisque utilisé par plusieurs marques de cigarette dans le monde entier, l'impression d'ensemble dégagée par les signes en présence fait ressortir une nette différence entre eux ; qu'aussi, le signe contesté GOLD est placé, pour l'un en avant, et pour l'autre à la fin du nom, ce qui fait ELITE GOLD et GOLD SEAL ;

Que sur le plan phonétique, les termes d'attaque sont différents ; que d'autre part les designs ne sont pas les mêmes visuellement ; que celui de la marque n°66503 est plus complexe que celui de la marque n°65886 du recourant ;

Que de tout ce qui précède, il convient de l'annuler et de statuer à nouveau ;

PAR CES MOTIFS

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

En la forme : **Déclare recevable le recours de la société MEDI PLUS
TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT;**

Au fond :

**Annule la décision n°00128/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31
décembre 2013 pour insuffisance de motivation ;**



Statuant à nouveau,

**Ordonne l'enregistrement de la marque « Elite Gold Label »
n°66503 déposée le 02 décembre 2010 en classe 34 par la
Société BOMINDALA ENTREPRISES LIMITED.**

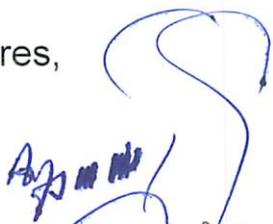
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 22 octobre 2015

Le Président,



KOUAM TEKAM Jean Paul

Les membres,



Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves

