

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 24 au 28 avril 2017

DECISION N° 00218 /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Sur le recours en annulation de la décision n° 0090/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 mai 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 71482 de la marque «TS J & J + vignette ».

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° 0090/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

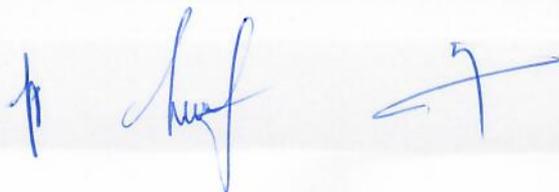
Considérant que le 8 juin 2012, la société CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL Co. Ltd a déposé à l'OAPI la marque « TS J & J + Vignette » qui a été enregistrée sous le n° 71482 dans la classe 34, puis publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 25 octobre 2013 ;

Considérant que le 21 février 2014, la société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH, se disant propriétaire des marques « D & J » n° 48154 et « D & J + Vignette » n°67965, déposées respectivement les 23 janvier 2003 et 27 mai 2011 dans la même classe 34, a formé opposition contre ledit enregistrement en ce que :

- Ses enregistrements sont en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ; que les produits désignés par la marque contestée « J & J » en raison de leur nature et leur usage, utilisent habituellement les mêmes canaux de commercialisation, les mêmes points de vente que ceux de la marque antérieure ;

- Les marques des deux titulaires en conflit sont des marques écrites en majuscule avec des caractères en gras et ont les mêmes syllabes, offrant une quasi-identité conceptuelle, visuelle et phonétique de sorte que les consommateurs d'attention moyenne, qui n'ont pas les produits sous les yeux, peuvent considérer que la marque postérieure «J & J» ne constitue qu'une extension des marques antérieures «D & J» n°48154 et «D & J + Vignette» n° 67965, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant que par décision n° 0090/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 mai 2015, le Directeur Général a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque «TS J & J+ Vignette» n° 71482 au motif que «compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes se rapportant aux mêmes produits de la classe 34, il n'existe pas de



risque de confusion 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» ;

Considérant que par requête enregistrée le 14 septembre 2015 à l'OAPI, la société Sanofi, autrement dénommée société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGELLSCHAFT, représentée par Jacqueline ADIABA (Cabinet Alphinoor & Co.), a sollicité l'annulation de cette décision ;

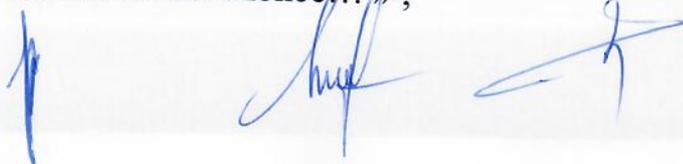
Considérant que dans son mémoire ampliatif, MEDI PLUS TEC a invoqué trois moyens tirés respectivement :

1- Des relations commerciales établies entre les parties en cause et la mauvaise foi du déposant, en ce que la société CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL Co.Ltd entretient des relations commerciales historiques avec la Société Oriental General Trading Inc., qui bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation établie et régulièrement inscrite à l'OAPI avec le titulaire de la marque antérieure D&J, la société MEDI PLUS TEC dont elle assure la distribution de la marque D&J, comme en attestent les factures émises par la requérante en 2003 et 2004, portant sur les prestations réalisées pour le compte de la marque D&J ; que cette situation établit indiscutablement la connaissance par le déposant de la marque D&J, et des liens commerciaux qui les lient ; que cette même société, CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL Co. Ltd qui a tenté d'obtenir dans plusieurs pays l'enregistrement de la marque quasi-identique « J & J » afin de dissimuler ses desseins déloyaux en se greffant dans le sillage de la marque D & J et de profiter des efforts de publicité et de commercialisation des cigarettes D & J est de mauvaise foi ;

2- De la distinctivité et la validité de la marque D&J, en ce qu'en vertu de l'article 2 alinéa 1 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, « la marque nominale «D&J» n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des cigarettes et produits de tabacs, ne servant ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés. La marque « D & J » N° 48154 est parfaitement valable pour désigner des produits de la classe 34. La présente opposition étant dirigée contre les produits de la classe 34 commune aux deux marques. La marque "D & J" n'est pas descriptive, elle est plutôt unique dans le marché et traduit le caractère distinctif considéré comme moyen lorsque la marque est adoptée pour différencier les produits de son propriétaire de ceux d'autres entreprises. Ainsi, la marque D & J remplissant les exigences

combinées des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il est loisible de conclure qu'elle est admise à être enregistrée au titre de marque et par conséquent valide » ;

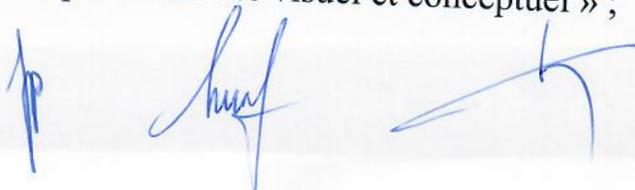
3- **Du risque de confusion avéré entre les marques D&J et J&J**, en ce que, **d'une part**, l'analyse de la similarité par comparaison entre les signes en cause fait ressortir que la marque « D&J » N° 48154 couvre les produits de la classe 34 désignés notamment, «Cigarettes, smokers articles, tobacco, matches », qui sont identiques à ceux couverts par la marque contestée « J & J » n° 71482 qui couvre de manière générale, tous les produits de la classe 34 ; que les produits désignés par la marque contestée « J & J » en raison de leur nature et leur usage, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de ventes que ceux de la marque antérieure ; que « lorsque l'on compare deux marques, l'apparence générale est indispensable. Il doit être considéré que le consommateur qui ne dispose que d'une connaissance très vague d'une marque peut croire la reconnaître dans une autre marque similaire et donc confond les unes avec les autres marques », et, **d'autre part**, l'analyse conceptuelle, visuelle et phonétique des signes révèle clairement une impression globale commune qui crée un risque de confusion auprès du public ; que, selon le moyen, « **d'un point de vue conceptuel**, ...les deux marques en présence ont une même construction intellectuelle et sont constituées de trois termes dans la partie verbale. Ce sont des marques écrites en majuscule avec des caractères en gras. En outre, elles présentent une association identique de deux lettres dominées par des consonnes, liées par la même conjonction de coordination (&) qui a la même signification aussi bien en français qu'en anglais. S'agissant du logo de la marque contestée J & J, il se présente sous forme d'armoiries, dessin contenu dans de nombreux emballages de cigarettes tel qu'il est d'usage dans l'industrie du tabac de sorte que ledit logo est considéré comme usuel » ; ensuite « **d'un point de vue visuel**, une comparaison des deux marques en présence démontre clairement que la marque contestée, "J & J" est partiellement contenue dans la partie verbale de la demande de la marque antérieure "D & J"; il s'agit de deux consonnes séparées par la conjonction de coordination " & " » ; enfin, « **d'un point de vue phonétique**, dans les deux marques, les éléments pertinents à savoir deux consonnes séparées par "& J" sont prononcés et acoustiquement perçus de la même façon. L'impression d'ensemble phonétique des deux marques opposées montre également que "D & J" et "J & J" sont très similaires. Les deux signes sont perçus comme des abréviations et sont donc prononcées comme une série de lettres sans reconnaître la signification de l'abréviation respective. La différence phonétique entre « "D & J" et "J & J" est donc faible et ne peut être perçue lorsque très clairement énoncé... » ;



Considérant que dans son mémoire en réponse accompagné de pièces justificatives, la société CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL Co. Ltd, qui a sollicité la confirmation de la décision attaquée, a par l'organe de son conseil, argué :

Que sur la relation commerciale entre les deux parties, « Contrairement à ce que la partie adverse soutient dans ses prétentions, la facture jointe à son mémoire ampliatif de même que la liste des emballages et le connaissance sont tous au nom de Oriental General Trading Inc. et non MEDI MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDESGESELLSCHAFT. Ceci discrédite donc toutes les allégations faites par la partie adverse au sujet de l'existence d'une quelconque relation commerciale ou d'affaires entre les deux parties. En plus, la marque indiquée dans la facture est « D&J » alors que celle « du mémorant » est « J&J et logo », ce qui est assez différent en termes de similarité » ;

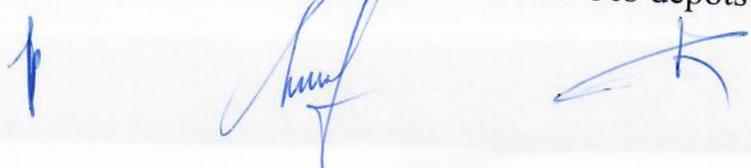
Que sur la comparaison des signes des points de vue conceptuel et visuel, « lorsqu'on compare deux ou plusieurs marques, le risque de confusion doit être apprécié entièrement sur les signes et symboles présents sur les marques. Aucun élément sur les signes et symboles des marques ne doit être ignoré. Toutefois nous notons que c'est ce que la partie adverse a essayé de mettre en exergue depuis l'opposition jusqu'au présent recours. La marque « du mémorant » « J & J » est une marque complexe avec des lettres, des symboles et deux lions qui tiennent ce qui ressemble à une couronne. Elle est composée des lettres « T, S, J et J » et du signe «&». La couronne est placée au-dessus des lettres « J & J » et les lettres « T S » sont placés sur la couronne. Les éléments verbaux de la marque de notre client sont « T S J & J » tandis que celles du demandeur sont « D & J ». Seuls les deux derniers caractères « & et J » sont les mêmes. En fait « & J » est une simple continuation de symbole et lettre et n'a pas de distinctivité pris seuls. De ce manque de distinctivité « & J » ne devrait pas être comparé en examinant la similarité des marques. La marque du défendeur contient une couronne tandis que celle du demandeur n'a pas d'élément figuratif. La marque du demandeur a un rectangle en fond et une tige pénétrant le «&» et le « J ». Les éléments figuratifs des marques sont évidemment différents. Il n'existe donc aucun risque de confusion. Egalement le demandeur a un fond de face sur sa marque « D & J et logo »... Le défendeur a un fond de face pour sa marque « T S J & J et logo ». Ceci confirme davantage le fait que les deux marques sont différentes des points de vue visuel et conceptuel » ;



Que sur la nature identique des deux marques, « la marque du mémorant n'est ni identique ni similaire à celle du demandeur au point de créer la confusion comme la partie adverse le prétend. Il n'y a aucun risque de confusion ni pour le public ni pour les gens de commerce. Comme indiqué plutôt la marque du demandeur est une marque complexe constituée de lettres, de symboles et de deux lions tenant ce qui ressemble à une couronne. Elle est faite des lettres « T S J et J » et du signe « & ». La couronne est placée au-dessus des lettres « J&J » et la lettre « TS » est placée à l'intérieur de la couronne. Les éléments verbaux de la marque de notre client sont « TS J&J » tandis que celles du demandeur sont « D&J ». Seuls les deux derniers caractères «& et J » sont les mêmes. En fait « & J » est une simple continuation de symbole et lettre et n'a pas de distinctivité pris seul. De ce manque de distinctivité « & J » devrait pas être comparé en examinant la similarité des marques. La marque du défendeur contient une couronne tandis que celle du demandeur n'a pas d'élément figuratif. La marque du demandeur a un rectangle en fond et une tige pénétrant le « & » et le « J ». Les éléments figuratifs des marques sont évidemment différents. Il n'existe donc aucun risque de confusion... En outre la marque du défendeur « TS J & J » a cinq syllabes tandis que celle du demandeur n'en a que trois. En prononçant la marque du défendeur on a «tee-es-jey and jey» alors que celle du demandeur est prononcée «dee-and-jey ». Fondamentalement la marque du défendeur n'a aucune similarité avec celle du demandeur lorsqu'on compare les éléments verbaux ».

Que sur la nature et la classe des produits, « les marques du demandeur et du défendeur sont toutes enregistrées en classe 34. Mais le détail des produits n'est pas entièrement le même. C'est un fait que la marque du défendeur contenant « J&J » a coexisté pacifiquement avec celle du demandeur en Chine, aux Philippines et au Mexique. Aucun incident, conflit ni aucune confusion n'a été signalé jusque-là. Ceci met davantage en doute la probabilité de l'existence du risque de confusion sur la nature des produits. Ce risque est infime voire inexistant et donc les deux marques peuvent également coexister dans l'espace OAPI... » ;

Que sur la réputation internationale de la marque du mémorant, « la marque du défendeur a acquis une reconnaissance et une réputation internationale à travers le monde. C'est le résultat de la qualité exceptionnelle de ces produits. En fait depuis août 2008, le défendeur a effectué les dépôts à travers le monde et possède des marques avec «J & J ». Ces dépôts ont été faits



dans plus de 30 "juridictions" différentes. Les enregistrements sont effectifs dans au moins 18 "juridictions"... Considérant les raisons ci-dessus ..., il est acquis que la marque du défendeur a été conçue et utilisée de bonne foi et n'a d'aucune façon similaire à celle du demandeur de manière à présenter un risque de confusion. En outre, étant donné la coexistence de ces deux marques dans au moins trois juridictions différentes, leur coexistence dans l'espace OAPI ne présente aucun risque de confusion pour le public et le commerce » ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI a rappelé les motifs contenus dans sa décision avant de faire observer que « la marque du déposant est constituée de lettres, des symboles et de deux lions, « tenant », ce qui ressemble à une couronne et des éléments verbaux « TS J&J » tandis que celle de l'opposant ne contient aucun symbole mais est constituée d'un fond rectangulaire à l'intérieur duquel on retrouve le signe « D&J », le même signe repris en dessous dans un cadre ; que par ailleurs, la marque « TS J & J » a cinq (5) syllabes, alors que celle de l'opposant n'en contient que trois (3) ; les deux marques se prononcent différemment « tee-es jey-et jey » pour la marque du déposant et « dee-et jey » pour celle de l'opposant ; que cette comparaison des deux marques en présence permet donc de dégager une impression d'ensemble complètement différente au point d'écarter tout risque de confusion. Les deux marques peuvent donc coexister dans le territoire OAPI ; qu'il s'agit d'une question de fait » ;

En la forme :

Considérant que le recours formé par la société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGELLSCHAFT est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ;

Au fond :

Vu les articles 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé et 2, 2) du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

Considérant que selon ces textes, d'une part, une marque ne peut être valablement enregistré 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 » et, d'autre part, « les décisions du directeur général doivent être motivées... » ;

Considérant qu'au sens du premier texte, le risque de confusion devant être apprécié suivant le degré de perception du consommateur d'attention moyenne, un certain degré de ressemblance entre plusieurs marques peut donner à croire à ce consommateur, lorsqu'il s'agit de produits de consommation courante, qu'il a affaire au même fournisseur ou à des fournisseurs partenaires ;

Considérant que la décision querellée a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « TS J & J + Vignette » qui a été enregistrée sous le n°71482 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI 5/2010 paru le 25 octobre 2013, aux motifs « *que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la classe 34, 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés* » ;

Considérant que si l'appréciation des différences visuelles et phonétiques est une question de fait, le Directeur Général n'est pas pour autant dispensé, en application des dispositions du second texte précité, de l'obligation de faire figurer dans les motivations de sa décision l'énumération ou l'interprétation des éléments matériels de ressemblance ou de dissemblance qui fondent son appréciation ;

Qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait, notamment en s'abstenant d'indiquer ou décrire les éléments matériels qui caractérisent la prépondérance des différences visuelles et phonétiques par rapport aux ressemblances qui fondent l'absence de risque de confusion entre les deux marques, la décision du Directeur Général est insuffisamment motivée; qu'il convient de l'annuler ;

Considérant que d'un point de vue conceptuel, visuel et phonétique, la différence constituée par les lettres TS J de la marque « TS J & J + Vignette » et ses signes accessoires (le lion, la couronne, le rectangle en fond et la tige pénétrant le « & » et le « J », etc.) qui ne se retrouvent pas dans la marque « D & J » n'est pas prépondérante dans l'impression d'ensemble créée ; qu'il existe, s'agissant notamment des produits se rapportant à ceux de la classe 34, un risque de confusion 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 ;

D'où il suit que la marque « TS J & J + Vignette » enregistrée sous le n° 71482, dans la classe 34 doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : **Reçoit la société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGELLSCHAFT, en son recours ;**

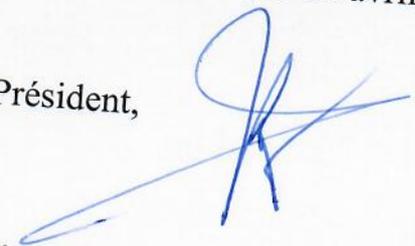
Au fond : **le dit bien fondé ;**

Annule la décision n° 0090/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 mai 2015 du Directeur Général de l'OAPI.

Ordonne la radiation de la marque « TS J & J+ Vignette» enregistrée sous le numéro n° 71482 dans la classe 34

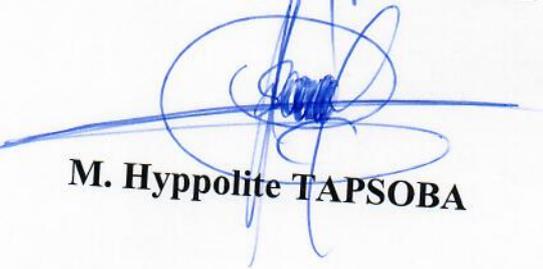
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 avril 2017

Le Président,


MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA