

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

**===**

**SESSION DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2013**

**DECISION N°\_00178\_/CSR/OAPI DU 13 NOVEMBRE 2013**

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0032/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06 janvier 2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MAGUY VEGETABLE COOKING OIL» n° 60815**

## **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°0032/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

**Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;**

**Considérant** que le 29 décembre 2009, la société SODIPAC SARL a déposé la marque « **MAGUY VEGETABLE COOKING OIL** » + VIGNETTE » enregistrée sous le n° **60815** pour les produits de la classe 29 et publiée au BOPI n° 6/2009 du 31 août 2010 ;

**Considérant** que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A a fait opposition à cet enregistrement le 11 février 2011 en faisant valoir qu'elle est titulaire de la marque verbale « MAGGI » n° 24896 déposée le 08 septembre 1980 dans les classes 1, 5, 29, 31 et 32 ;

**Considérant** que par décision n°0032/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la société « **MAGUY VEGETABLE COOKING OIL + VIGNETTE** » n° **60815** dans la classe 29 au motif que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires et qu'il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas

les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que dans son mémoire en réponse au recours en annulation le titulaire de la marque querellée allègue que les deux classes de produits protégés ne sont pas de même nature, que celle de la marque « MAGGI » revendiquée par la Société des Produits NESTLE ;

Que la marque de la Société des Produits NESTLE désigne le cube de bouillon et l'arôme liquide alors que la marque « MAGUY VEGETABLE COOKING OIL » désigne plutôt l'huile végétale raffinée ;

Qu'au point de vue visuel, la différence est frappante, notamment en ce qui concerne les couleurs et le conditionnement où la marque « MAGUY VEGETABLE COOKING OIL » est conditionnée dans des bidons de 20 litres tandis que les cubes de bouillon et les arômes marqués « MAGGI » le sont dans de petits sachets et flacons ; qu'il est quasiment impossible pour un consommateur d'attention moyenne, qui souhaite acquérir sur le marché des cubes de potage ou de bouillon en sachet

ou de l'arôme liquide en flacon de marque « MAGGI » auréolé des écritures rouges sur fond jaune en vienne par confusion, à se retrouver avec l'huile végétale de marque « MAGUY VEGETABLE COOKING OIL » parés des étiquettes de couleur verte, rouge, noir et blanc sur fond blanc, vert et rouge conditionnés dans des bidons de 20 litres ;

**Considérant** que par requête en date du 29 février 2012 la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A a formé un recours en annulation auprès de la Commission Supérieure de Recours contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, le requérant allègue une série d'arguments ;

Qu'en premier lieu, il soutient qu'en se contentant de conclure, après présentation de la marque « MAGGI » et le signe litigieux, que « *compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires telles qu'elles sont déposées, il n'existe pas de risque de confusion pour*

*le consommateur d'attention moyenne* », la décision du Directeur Général de l'OAPI n'est pas motivée, violant ainsi les dispositions de l'article 2 alinéa 2 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'en effet, nulle part dans la décision il n'est fait mention des éléments montrant en quoi consiste la prépondérance *des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances* et qu'en outre, la décision n'a pas respecté le principe de la considération du « *consommateur d'attention moyenne* » selon le public concerné qui, dans le cas de l'espèce, est constitué généralement de ménagères – femmes au foyer ou employées de maison communément appelées « *bonnes* » - qui font les emplettes nécessaires à la préparation des repas ; qu'en tout état de cause, l'ajout de « VEGETABLE COOKING OIL » (« *huile végétale comestible* ») ne saurait faire de la marque querellée une marque complexe en acceptant l'appellation « + Vignette » ; qu'en pareille circonstance, un office diligent

n'aurait enregistré que « MAGUY », tout le reste étant mentionné à titre d'information du consommateur sur la nature du produit et ne saurait, pour ce motif, faire l'objet d'appropriation ;

Qu'en plus des griefs tirés du défaut de motivation de la décision querellée, il existe chez le titulaire de la marque querellée une volonté de créer un risque de confusion ; qu'en effet, du point de vue visuel et phonétique, l'élément verbal qui individualise les deux marques, « MAGGI » et « MAGUY » est quasi-identique, cet élément commençant par la même syllabe d'attaque « MA » et se terminant par une voyelle - « I » ou « Y » - qui se prononce de la même manière; qu'il existe une grande similarité auditive entre les deux signes et que du point de vue visuel, l'élément de différence «GG » pour « MAGGI » et « GU » pour « MAGUY » n'est qu'une subtilité pour cacher une volonté déloyale de créer la confusion, car en lisant MAGUY, on se rappelle et on se rapproche à MAGGI ;

Qu'enfin du point de vue intellectuel, il est de jurisprudence constante qu'en cas de similitude entre les signes

et d'identité des produits (Il s'agit *ici des produits de la classe 29*), on retienne le risque de confusion intellectuelle ;

#### **En la forme :**

**Considérant** que le recours formulé par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que l'article 3, b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle ressemble à une marque appartenant à un autre titulaire au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que si le Directeur Général a justement relevé dans ses observations que l'appréciation des signes des deux marques en cause est une question de fait, qu'il n'est pas pour autant dispensé, en application des dispositions de l'article 2, 2) du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de

Recours, 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, c'est – à dire à l'examen visuel des signes des deux marques pour conclure à l'inexistence d'un risque de confusion entre elles pour le consommateur d'attention moyenne, tout en s'abstenant d'indiquer ou de décrire les éléments matériels qui fondent cette absence de risque de confusion, la décision du Directeur Général est insuffisamment motivée ;

**Considérant** que les arguments ci-dessus exposés par le recourant sur l'existence d'une grande similarité auditive entre les deux signes et la non prépondérance des éléments qui les différencient au point de vue visuel et intellectuel sont pertinents ;

Que par ailleurs l'argument tiré des différences de couleurs ne peut prospérer dans la mesure où il est constant que le déposant a le choix de faire le dépôt en noir et blanc ou en couleur sans que cela ne réduise la protection du signe enregistré dans les autres couleurs ; qu'il en est de même de celui tiré des différences de conditionnement étant donné que la Société des Produits Nestlé S.A., pour commercialiser certains produits de la gamme de produits « MAGGI », utilisent de gros paquets, boîtes ou bidons pour une certaine catégorie de clientèle ;

Qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme : **Déclare recevable le recours de la Société des Produits Nestlé S.A. ;**

Au Fond : **Le dit fondé ;**

**Annule la décision n°0032/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06 janvier 2012 susvisée ;**

**Statuant à nouveau, ordonne la radiation de la marque «MAGUY VEGETABLE COOKING OIL + VIGNETTE » enregistrée sous le n° 60815 pour les produits de la classe 29 et publiée au BOPI n° 6/2009 du 31 août 2009 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 13 Novembre 2013

(é) Le Président,

**KOUAM TEKAM Jean Paul**

(é) Les Membres :

**Adama Yoro SIDIBE**

**NAMKOMOKOINA Yves**