

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 21 au 29 mars 2024

DECISION N° 001/24/OAPI/CSR DU 27 MARS 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles ;

Membres : Monsieur TOGOLA Fousséni ;
Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;

Rapporteur : Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles ;

Sur le recours en annulation de la Décision n°1317/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 04 février 2022 du Directeur Général de l'OAPI portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « TROPIC CROCODILE » n°113552 ;

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, aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;

Vu la Décision n° 1317/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 04 février 2022

BW *SCA*

du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles en son rapport ;

Ouï les parties en leurs observations orales ;

Ouï Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « TROPIC CROCODILE » a été déposée le 16 octobre 2019 par la société PROMETAL SARL, et enregistrée sous le n°113552 pour les produits des classes 6 et 8, ensuite publié au BOPI n°05MQ/2020 paru le 12 juin 2020 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 25 septembre 2020 par la société RALPH MARTINDALE & Co Ltd, représentée par le cabinet Spoor & Fisher, mandataire agréé auprès de l'OAPI, titulaire des marques « CROCODILE » n°37973 du 17 juin 1997 et « FIGURATIVE » n°35944 du 26 janvier 1996, toutes enregistrées auprès de l'OAPI pour les produits de la classe 8 ;

Que cette opposition est fondée sur la similarité de la marque querellée aux siennes, en ce que, non seulement, elle emprunte le signe dominant et distinctif de ses marques, « CROCODILE », mais également, elle s'applique aux produits de la classe 8, puis s'adresse au même public ; qu'elle comporte ainsi un risque de confusion et une fausse impression sur son origine qui lui sera attribuée ;

Considérant que pour faire échec à cette opposition, la société PROMETAL SARL soutient qu'aucun risque de confusion n'existe entre sa marque et celles de l'opposant ; que la sienne est une marque complexe qui, outre l'élément verbal « CROCODILE », comporte un logo atypique au graphisme particulier, alors que celles de l'opposant sont composées uniquement d'un mot ou d'un dessin ; qu'en plus, sa marque couvre les produits des classes 6 et 8, tandis que celles de l'opposant n'ont été déposées que pour les produits de la classe 8 ;

Raw *BOM*

Considérant que par Décision n°1317/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 04 février 2022, le Directeur général de l'OAPI a relevé des similitudes entre les signes utilisés ainsi que les produits de la classe 8 auxquels s'appliquent les marques en conflit ; qu'il a dès lors fait droit partiellement à l'opposition de la société RALPH MARTINDALE & Co Ltd en radiant la marque contestée pour cette classe ;

Considérant que par requête en date du 05 mai 2022, la société PROMETAL SARL, représentée par le cabinet Charles TCHUENTE, avocat au barreau du Cameroun, a formé un recours contre la décision n°1317/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 04 février 2022 du Directeur général de l'OAPI auprès de la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'au soutien de ce recours, et suivant mémoire ampliatif en date du 02 mai 2022, elle reproche à la décision attaquée d'avoir retenu qu'il existe un risque de confusion entre les marques « CROCODILE » et « TROPIC CROCODILE », alors que cette dernière est un assemblage de mots arbitraires qu'elle a choisis pour distinguer ses produits de ceux de ses concurrents ; qu'elle soutient que la marque contestée est un dérivé de sa marque « TROPIC » ; qu'elle a entendu l'utiliser dans le cadre de l'agrandissement de sa famille de marques, suite à la diversification de son aire de commercialisation ; que dans sa composition, sa marque est bien différente de celles de la société RALPH MARTINDALE & Co Ltd avec lesquelles il n'existe aucun risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne ;

Considérant que dans un mémoire en réponse en date du 11 novembre 2022, la société RALPH MARTINDALE & Co. Ltd. approuve la décision du Directeur général de l'OAPI ; qu'elle fait noter que si l'on compare la marque contestée à chacune des siennes, celles-ci s'avèrent visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques ou très similaires ; que l'impression générale qui se dégage est que l'usage commun de l'élément spécifique « CROCODILE » les rend confusément similaires ; qu'en outre, ces marques s'appliquent toutes dans la classe 8, aux mêmes outils et outillages ; que le simple ajout du mot « TROPIC » par la marque contestée ne contribue nullement au caractère distinctif de celle-ci, le consommateur d'attention moyenne pouvant penser à une

Rowl 

extension de ses marques et l'associer à la marque contestée ; que le risque de confusion est indéniable ;

Considérant que dans ses observations en date du 27 octobre 2022, le Directeur général de l'OAPI estime que les marques concurrentes s'appliquent à des produits de la classe 8, lesquels apparaissent identiques pour les uns et similaires, voire complémentaires, pour les autres ; qu'il relève également que sur les plans visuel et phonétique, la marque du déposant reprend les éléments verbal, figuratif et distinctif « CROCODILE » des marques de l'opposant, la seule différence résidant dans le mot « TROPIC » entouré de zigzag ; que sur le plan conceptuel, la marque contestée fait référence à celles de l'opposant ; que toutes ces similitudes pourraient laisser croire aux consommateurs que la marque du déposant n'est qu'une variante de celles de l'opposant ;

En la forme,

Considérant que le recours de la société PROMETAL SARL, représentée par le cabinet Charles TCHUENTE, a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond,

Considérant que l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que « *sont considérés comme marques de produits ou de services, tous signes visibles utilisés ou que l'on se propose d'utiliser et qui sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque (...)* » ;

Que l'article 3 (b) du même texte énonce qu'une marque ne peut valablement être 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* » ;

Considérant que la marque « TROPIC CROCODILE » du déposant est enregistrée pour les produits des classes 6 et 8 ; que les marques « CROCODILE »

RCW
J. ZOM

de l'opposant sont enregistrées uniquement pour les produits de la classe 8 ; que le conflit entre ces marques concerne alors les produits de la classe 8 ;

Qu'il apparait clairement que les produits auxquels s'appliquent les deux marques, notamment, les outils à fonctionnement manuel ; les couteaux et autres outils tranchants, et instruments latéraux sont identiques ou similaires ; qu'également, les manches des outils à fonctionnement manuel de la marque contestée sont complémentaires aux produits de la marque de l'opposant avec lesquels ils peuvent s'utiliser ;

Considérant qu'en outre, les marques en concurrence ont en commun les éléments verbal et figuratif « CROCODILE » ; que ces signes, sans aucun lien avec les produits concernés, ne sont alors ni descriptifs, ni déceptifs ; que l'opposant les utilise depuis l'enregistrement de sa marque figurative le 26 janvier 1996 ; que du fait de ce long usage, ils ont acquis pour les produits auxquels ils s'appliquent, un caractère distinctif très élevé ;

Que comme dessus relevé, la marque verbale « CROCODILE », dont l'opposant est l'utilisateur antérieur, est entièrement incorporée dans la marque contestée ;

Considérant que la marque contestée comporte un autre élément verbal, « TROPIC », entouré d'éléments figuratifs en forme de zig-zags ; que ce signe, de grande taille, est visuellement dominant ; que cependant, sa distinctivité est peu élevée du fait de son usage récent, donc insuffisant à éluder le mot « CROCODILE », qui demeure aussi très visible ;

Considérant que la société PROMETAL SARL prétend qu'elle est titulaire d'une série de marques « TROPIC », et la marque « TROPIC CROCODILE » n'en est qu'un dérivé, destiné à accompagner la diversification de ses activités ; que ce faisant, une association avec la marque de l'opposant est improbable ;

Que cependant, aucune preuve d'enregistrement d'une marque ou série de marques « TROPIC » n'a été produite ;

Ren. J. 30/11

Considérant que de tout ce qui précède, il apparait que la marque « TROPIC CROCODILE » est de nature à créer, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés, une confusion laissant croire que la marque « TROPIC CROCODILE » est une déclinaison des marques appartenant à la société RALPH MARTINDALE & Co Ltd ; que c'est donc à bon droit que le Directeur général de l'OAPI a radié la marque « TROPIC CROCODILE » pour les produits de la classe 8 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la société PROMETAL SARL recevable en son recours ;**

Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 27 mars 2024

Le Président,


RIBGOALINGA Wëndinda Charles

Les membres,


TOGOLA Fousséni


KOUSSABALO Mayaba Nicolas