

DECISION N°656/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque «M&J ORIGINAL + logo» n° 92373

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 92373 de la marque «M&J ORIGINAL + logo»;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 juillet 2018 par la société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT mbH représentée par le cabinet Alphinoor & Co;
- Vu** la lettre n° 0770/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 25 juillet 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «M&J ORIGINAL + logo» n° 92373;

Attendu que la marque «M&J ORIGINAL + logo» a été déposée le 13 août 2015 par le Cabinet d'Avocats ABDOUL BAGUI & Associés pour le compte de la société BR INTERNATIONAL HOLDING INC et enregistrée sous le n° 92373 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI N° 03MQ/2018 paru le 15 janvier 2018;

Attendu que la société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT mbH fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque "D&J " n°48154 déposée le 23 janvier 2003, dans la classe 34; que cette marque est valable au sens de l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui pour désigner les produits de la classe susmentionnée.

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si "elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle

ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion";

Que la marque querellée couvre les produits identiques à ceux de sa marque et qu'il convient de noter qu'en raison de leur nature et de leur usage, ils disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente; que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer à tort que la marque querellée est une extension de sa marque, ce qui serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du public;

Qu'en comparant les signes en présence, les deux marques prises dans leur ensemble ont les mêmes syllabes "M&J" et "D&J", offrant une quasi-identité conceptuelle, visuelle et phonétique, ce qui est de nature à créer une confusion pour la clientèle d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux;

Que sur le plan conceptuel, les deux marques ont une même construction constituées de trois termes dans la partie verbale, les deux marques étant écrites en majuscules avec des caractères gras et présentent une association identique de deux lettres dominées par des consonnes liées par la même conjonction de coordination "&" dont la signification en français et anglais est pareille;

Que sur le plan visuel, la marque querellée est une marque complexe composée d'un logo et d'un élément verbal prédominant alors que sa marque est une marque nominale et verbale;

Que sur le plan phonétique, les marques en présence ont une consonance phonétique proche; que les termes ont le même rythme et associés à une 1ère lettre d'attaque "M" et "D", la conjonction "&" et la lettre terminale identique "J", ce qui immanquablement est de nature à rapprocher les signes en présence; que leur prononciation est quasi identique et la similitude établie à juste titre; que le risque de confusion est d'autant plus renforcé par la connaissance de la marque antérieure sur le marché;

Qu'une décision n° 184/OAPI/CSR du 30 octobre 2014 de la Commission Supérieure de Recours avait déjà ordonnée la radiation d'une première marque "M&J ORIGINAL logo" n°64457 au nom du même titulaire, laquelle société a cru devoir récidiver en procédant au dépôt du même signe objet de la présente procédure; ce qui est une violation flagrante de la décision de la Commission Supérieure de Recours;

Attendu que la société BR INTERNATIONAL HOLDING dans sa réponse indique que les caractéristiques énoncées à l'article 2 alinéa 1 de l'Annexe III de

l'Accord de Bangui font de la marque du défendeur une marque valide dont l'appréciation par l'OAPI a permis l'enregistrement de la marque querellée;

Que l'argumentaire de l'opposant à un droit exclusif n'a aucun intérêt dans l'appréciation de l'opposition formulée et n'est pas une preuve de la violation de l'article 2 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui puisque le défendeur n'a pas enregistré la même marque ni une marque similaire;

Que sur les éléments de comparaison conceptuel, phonétique et visuel, le risque de confusion doit s'apprécier au regard des signes pris dans leur ensemble, qui se fait selon une impression d'ensemble créée par les marques en conflit en tenant compte du caractère distinctif, de l'usage et des éléments dominants des signes;

Que sur le plan visuel, les deux marques sont différentes, l'une étant complexe , et l'autre nominale, que même le graphisme n'est pas le même, car les mots "D&J" sont écrits en lettres capitales gras avec une police frappante sur fond blanc sans originalité, ni esthétique, alors que les mots "M&J" sont présentés sous une police spécifique plus fine avec le "&" en minuscule;

Qu'il y a donc plus de différences dans les éléments qui composent ces marques, lesquelles n'ont en commun que deux lettres le "&" et le "J" qui sont également présentés différemment sur des espaces tout aussi différents;

Qu'il n'y a donc pas de similarité ou de similitude phonétique qui puisse prêter à confusion entre les deux marques;

Que sur la jurisprudence produite, la décision n'établit pas de façon irréfutable le risque de confusion entre les marques en cause; qu'elle n'interdit pas au Directeur Général d'apprécier à nouveau souverainement les éléments de ressemblance et de dissemblance entre les marques en conflit; qu'il ne s'agirait pas rigoureusement des mêmes éléments d'appréciation qui donnerait lieu à une même conclusion;

Attendu que le dépôt par la même société BR INTERNATIONAL HOLDING de la même marque "M&J" radiée par décision du Directeur général et confirmée par la Commission Supérieure de Recours, pour les mêmes produits de la même classe 34 illustre la malhonnêteté de ladite société; qu'il s'agit d'opérations effectuées pour se couvrir des actes de contrefaçon de la marque de la société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT mbH, en se munissant des procès verbaux de nouveaux dépôts et le cas échéant des nouveaux certificats d'enregistrement qui feront l'objet d'opposition; que la décision définitive n'intervenant qu'après

plusieurs mois, voire plusieurs années, cela lui donne le temps de continuer à l'exploiter pendant cette période;

Qu'il y a lieu de dénoncer une fois de plus cette pratique malhonnête;

Attendu que l'enregistrement de la marque «M&J ORIGINAL + LOGO» n° 92373, est une récidive de dépôt de la même marque, dans la même classe 34 par le même titulaire, après radiation de ladite marque par la Commission Supérieure de Recours, suivant décision n°184/OAPI/CSR du 30 octobre 2014 ordonnant la radiation de la marque sujette à querelle;

Qu'il y a lieu dès lors de s'en tenir à cette décision,

DECIDE:

Article 1: L'opposition à l'enregistrement n° 92373 de la marque «M&J ORIGINAL + logo» formulée par la Société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT mbH, est reçue en la forme.

Article 2: Au fond, l'enregistrement n° 92373 de la marque «M&J ORIGINAL + logo» est radié.

Article 3: La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 4: La société BR INTERNATIONAL HOLDING, titulaire de la marque «M&J ORIGINAL + logo» n° 92373, dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**