

DECISION N° 885/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ROCH + Logo » n° 101401

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° 101401 de la marque « ROCH + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 novembre 2018 par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

Attendu que la marque « ROCH + Logo » a été déposée le 20 février 2018 par la société ANIL SARL et enregistrée sous le n° 101401 pour les produits des classes 3, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 et 34, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2018 paru le 23 septembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- ROCHE n° 27494 du 12 août 1987 dans les classes 1, 5, 16, 30 et 31 ;
- ROCHE n° 55316 du 16 février 2004 dans les classes 1, 3, 5, 9, 10 et 16 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur à l'OAPI selon les dispositions de l'Accord de Bangui, suite aux renouvellements intervenus en 1997, 2007, 2014 et 2017 respectivement ;

Que par ses dépôts, la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « ROCHE », conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ; que ce droit s'étend aussi aux produits similaires ;

Que la marque querellée comprend le terme ROCH qui est presque identique à ROCHE et le nom ROCHE est écrit en gros caractères de sorte que c'est ce nom qui attire l'attention du consommateur moyen ; que les autres éléments de la

marque du déposant sont purement descriptifs et ne peuvent pas suffire à faire une distinction avec la marque ROCHE, seul le terme ROCH retiendra l'attention du consommateur moyen ;

Qu'au plan graphique, le mot ROCH se distingue uniquement de ROCHE par l'absence de la lettre E, les deux noms ayant quatre lettres identiques et placées dans le même ordre ; que la présence de cette suite de quatre lettres dans les marques des deux titulaires leur donne une apparence visuelle pratiquement identique ; que cette ressemblance visuelle suffit à créer un risque de confusion, même pour un consommateur attentif ;

Que sur le plan phonétique, les deux termes comportent une seule syllabe avec le même « RO » associé au son « H », avec une prononciation identique, et lorsque les ressemblances sont plus importantes que les différences, le risque de confusion est établi ;

Que la marque « ROCH + Logo » n° 101401 comprend plusieurs dessins mais ceux-ci sont purement descriptifs ; que c'est le nom ROCH qui est dominant dans l'ensemble de la marque ;

Que le consommateur moyen ne peut pas être plus attiré par un des éléments figuratifs, ces éléments n'ayant aucun rapport les uns avec les autres ; que le sifflet n'a pas de rapport avec le vélo mais plutôt avec un ballon qui d'ailleurs n'apparaît pas sur la marque, et plusieurs de ces éléments graphiques ne sont pas identifiables ;

Que ce consommateur moyen ne prend jamais le temps d'analyser chaque détail de l'étiquette pour déterminer si l'un d'eux est plus distinctif qu'un autre ; que son attention se concentrera uniquement sur le mot ROCH qui est dominant et qui se confond facilement avec ROCHE ;

Que les éléments figuratifs dans la marque du déposant sont disparates, sans lien les uns avec les autres, qui forment un ensemble totalement confus et ne seront pas retenus par le consommateur moyen, qui prononcera le nom ROCH avec un son « H » et non « K » ; que le fait qu'un déposant n'a pas engagé d'actions contre des marques similaires antérieures ne limite en rien son droit d'exclusivité ; qu'une action ultérieure restera toujours recevable ;

Que le dépôt de la marque « ROCH + Logo » n° 101401 par la société ANIL SARL constitue une atteinte à ses droits antérieurs et il y a lieu de prononcer la radiation de l'enregistrement de cette marque pour les classes 5, 9 et 16 ;

Attendu que la société ANIL SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que selon les dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit se faire tous les dix ans à compter du dépôt ; que les renouvellements des marques de l'opposant n'ont pas été effectués dans les délais ;

Que sur le plan visuel, les marques de l'opposant sont constituées d'un seul mot ROCHE alors que la sienne est constituée du mot ROCH qui n'est pas identique à ROCHE, mais aussi accompagné d'un ensemble de formes et dessins qui participent à sa distinction et à faire créer la différence avec la marque de l'opposant ;

Qu'au plan visuel, les marques en conflit sont différentes ; que les éléments figuratifs sur la marque « ROCH + Logo » du déposant ne figurent pas sur la marque « ROCHE » de l'opposant, à savoir un cycliste sur un vélo entrain de pédaler, des ustensiles, des outils et des mots « QUALITY SUPERIEURE » et B.B. FITTING, et la marque querellée revendique les couleurs blanc, gris et rouge ;

Que lorsque la marque querellée n'est pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, le risque de confusion doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments distinctifs ;

Qu'il en est ainsi du dessin du monsieur sur la bicyclette qui à lui seul a le boxeur sur une boîte d'allumettes, ou le tigre sur une pile permettant d'identifier son produit ; que pour le consommateur, les dessins et formes sont plus attractifs qu'un mot qui n'a parfois même pas le temps de lire ;

Que les dessins et les couleurs revendiquées dans la marque querellée sont susceptibles d'attirer l'attention du consommateur moyen ; que la marque de l'opposant est une marque nominale constituée du mot « ROCHE » alors que la sienne est semi figurative « ROCH + Logo » et se distingue par la complexité de sa forme et les couleurs ;

Que sur le plan phonétique, la marque de l'opposant est constituée de deux syllabes « RO » et « CHE », alors que la sienne est constituée d'une seule syllabe « ROCH » ; que les marques ont une prononciation et un rythme différents ;

Qu'elle a déposé les marques « ROCH » le 03 novembre 2010 sous le numéro 3201600087 et le 06 janvier 2016 sous le numéro 3201600087 ; que ces marques n'ont pas fait de voies de recours à l'OAPI ;

Attendu que la marque n° 55316 a été régulièrement renouvelée à son échéance de 2014 ;

Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se présentent ainsi ;



Marque n° 55316
Marque de l'opposant



Marque n° 101401
Marque du déposant

Attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 5, 9 et 16 communes aux deux titulaires, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 101401 de la marque « ROCH + Logo » formulée par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 101401 de la marque « ROCH + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société F. HOFFMANN LA ROCHE AG, 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 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU