

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

**=====**

*Session du 23 au 31 octobre 2017*

DECISION N° 225/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°  
0270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 15 avril 2016 portant radiation de  
l'enregistrement n°73432 de la marque « KING + Logo »**

## 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° 00270/OAPI/DG/DGADAJ/SAJ sus-indiquée ;

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE en son rapport ;

**Oui** les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que le 21 novembre 2012, la société Union Camerounaise des Brasseries dite U.C.B SA a déposé, à l'OAPI, la marque « KING + Logo » qui a été enregistrée sous le n°73432 pour les produits de la classe 32, puis publiée au BOPI n°05MQ/2013 paru le 10 janvier 2014 ;

**Considérant** que le 10 juillet 2014, la société ANHEUSER BUSCH INBEV SA, se disant propriétaire de la marque « KING OF BEERS » n° 30035, déposée le 08 août 1990, renouvelée sous le n° 20335 du 23 avril 2010, dans les classes 6, 21, 25, 28, 32 et 34, a formé opposition contre ledit enregistrement en ce que *« les marques en conflit comportent des éléments verbaux quasi-identiques; que le risque de confusion est d'autant plus élevé que les produits couverts sont identiques pour l'essentiel s'agissant de la classe 32 ; que les deux signes ont un élément verbal prédominant à savoir le mot « KING » qui se retrouve dans les deux marques; Que la similitude des produits accroît le risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits; que la marque querellée mérite donc d'être radiée »* ;

**Considérant** que par la décision susvisée, le Directeur général a radié

l'enregistrement de la marque « KING + Logo » n°73432, aux motifs *« que les droits antérieurs de l'opposant sur la marque «KING OF BEERS » n° 30035 ont été valablement maintenus en vigueur; ... que compte tenu des ressemblances phonétique et intellectuelle (même prononciation de l'élément verbal prédominant « KING », mise en exergue de la qualité supérieure du produit, recherche d'un rapprochement avec la marque verbale de l'opposant par la reprise de l'expression «THE ORIGINAL KING OF BEERS ») prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il existe 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»* ;

**Considérant** que par requête enregistrée le 9 août 2016 à l'OAPI, la société U.C.B SA a sollicité l'annulation de cette décision ;

**Considérant** que dans son mémoire ampliatif, s'appuyant sur les décisions n°45/CSR/OAPI du 1<sup>er</sup> avril 2005 opposant la marque « VIVALAIT + VIGNETTE »

figurative et « VIVA » verbale, pour les produits de la classe 29 admettant la coexistence des deux marques nonobstant le terme commun « VIVA », et sur sa décision du 25 avril 2013 sur la marque « 5 sur 5 et device » n°59205, la société U.C.B SA a estimé que cette motivation de la décision attaquée manque en fait, d'abord en raison, d'une part, de l'absence de similitude phonétique ou verbale entre les deux marques, l'une étant verbale et l'autre figurative avec, comme éléments distinctifs, les expressions « OF CAMEROUN, KING PREMIUM GOLD BEER », et d'autre part, de l'absence de similitude visuelle ou conceptuelle entre elles, l'une complexe et composée d'autres éléments tels CAMEROUN, GOLD, PREMIUM, un logo constitué d'un double cercle, encadré dans un rectangle sous fond argenté, chapeauté d'une couronne avec les couleurs noire et rouge, verte et jaune, tandis que l'autre est dépourvue de logo et se résume visuellement en l'inscription en lettres majuscules, sur fond blanc, sans aucune originalité ni esthétique des éléments verbaux de cette marque que sont « KING OF BEERS » et, en second lieu, de

l'absence de risque de confusion tirée de la disparité des produits des deux marques, en ce que « le risque de confusion ne naît que d'une comparaison globale des éléments caractéristiques des produits en conflit, tel que l'emballage, l'étiquetage, la mise en bouteille, etc. susceptibles de créer la confusion avec le produit antérieurement protégé, preuve non rapportée en l'espèce; qu'au surplus sous sa marque « KING OF CAMEROUN, KING PREMIUM, GOLD BEER », la Société Union Camerounaise des Brasseries (U.C.B) S.A fabrique et commercialise exclusivement une boisson alcoolique dont le logo est estampillé sur chaque bouteille, écartant ainsi le moindre risque de confusion sur l'origine des produits dans l'esprit des consommateurs même d'attention moyenne ;

**Que** dans son mémoire additif enregistré le 7 novembre 2016, la société U.C.B SA a soutenu qu'étant la seule à disposer d'un droit antérieur d'usage sur la dénomination « KING » ou tout signe lui ressemblant, conformément à l'article 3 alinéa 1 de l'annexe 5 de l'accord de Bangui révisé et en vertu de l'enregistrement sous le n°23611 du nom commercial « UCB KING »

déposé le 18 mai 1999, soit postérieurement à l'usage ininterrompu de la dénomination « KING BEER » depuis la commercialisation des produits marqués « KING » bien avant 1985, elle détient seule le droit de contestation sur la propriété et la priorité de la dénomination « KING » et d'action contre toute personne qui l'exploite ; qu'au regard d'une jurisprudence française selon laquelle, d'une part, *« l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme nom commercial »*, d'autre part, *« l'usage de la dénomination commerciale GITEM par la société ELCO antérieurement à l'enregistrement de la marque GITEM par la société GIE GITEM lui confère un droit antérieur »* et, enfin, *« un signe distinctif, enseigne ou nom commercial, ne constitue une antériorité opposable à une marque que s'il est connu sur le territoire national et a été régulièrement exploité »*, la décision attaquée doit être purement et simplement annulée et, subsidiairement, en application des dispositions de l'article 23 alinéa 1 de l'annexe 3 de l'accord de Bangui révisé, la marque « KING OF BEERS » n° 30035 doit être partiellement radiée

pour exclure la bière, la société opposante ne la commercialisant plus depuis cinq ans dans l'espace OAPI ;

**Considérant** que dans son mémoire en réponse, la société ANHEUSER BUSCH INBEV SA, qui sollicite la confirmation de la décision attaquée, rétorque que la double comparaison des signes en conflit et des produits établit l'effectivité du risque de confusion et de tromperie entre les marques en conflit, en ce que, *« l'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.... que dans le cas précis, les produits sont strictement identiques pour la classe. De plus, l'impression d'ensemble des signes est fortement ressemblante »*. Elle invoque à l'appui de son argumentaire, une jurisprudence antérieure de la Direction générale et de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ;

**Considérant** que le Directeur général de l'OAPI, ajoutant aux motifs précités de sa décision, a fait observer que l'élément prédominant

des deux marques en présence demeure le mot « KING » qui est commun et induit forcément un risque de confusion, et ce risque est d'autant plus élevé puisque les deux marques en conflit ont été déposées en classe 32 et concernent principalement la bière. Le risque de confusion s'apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences entre les signes», avant de renvoyer à la Commission Supérieure de Recours, la charge d'apprécier une telle question de fait ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 3, a) et b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, une marque ne peut être valablement enregistrée si, d'une part, « elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indication constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit » et, d'autre part, « 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* » ;

**Que** selon ces textes, l'identité de la classe dans laquelle sont déposées deux ou plusieurs marques n'est une cause de non admission de l'enregistrement de l'une ou des autres marques que si, entre autres conditions, la ou les marques dont l'enregistrement est contesté par un titulaire d'un droit antérieur enregistré ne présente aucun caractère distinctif ou bien recèle un risque de confusion ou de tromperie ;

**Considérant** que l'article 18, 1) du même texte ajoute que « *tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieurement appartenant à l'opposant* » ;

**Considérant** que, contrairement aux allégations du recourant, le Directeur Général de l'OAPI, procédant à une appréciation globale des éléments des marques « KING + Logo » n°73432 déposée dans la classe 32 et la marque «KING OF

BEERS » n° 30035 enregistrée dans les classes 6, 21, 25, 28, 32 et 34, a énoncé que *« que les droits antérieurs de l'opposant sur la marque «KING OF BEERS » n° 30035 ont été valablement maintenus en vigueur; ... que compte tenu des ressemblances phonétique et intellectuelle (même prononciation de l'élément verbal prédominant « KING », mise en exergue de la qualité supérieure du produit, recherche d'un rapprochement avec la marque verbale de l'opposant par la reprise de l'expression «THE ORIGINAL KING OF BEERS») prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il existe 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 » ;*

**Que** de ces constatations et énonciations, qui caractérisent suffisamment le risque de confusion forcément induit entre les deux marques en conflits dont l'élément prédominant commun demeure le mot « KING», le Directeur général de l'OAPI, qui n'était pas saisi dans les forme et délai de l'accord de Bangui et de ses règlements

d'application d'une opposition à un enregistrement portant atteinte au droit antérieur d'usage du nom commercial « UCB KING » prétendument déposé le 18 mai 1999 sous le n°23611, n'était point tenu de vérifier la propriété et la priorité de la dénomination « KING », en a déduit, à juste titre que l'enregistrement de la marque « KING + Logo » n°73432 est radié.

**Considérant** que suivant le même raisonnement, la demande subsidiaire du recourant, tendant à la radiation partielle de la marque «KING OF BEERS » n° 30035, en application des dispositions de l'article 23 alinéa 1 de l'annexe 3 de l'accord de Bangui révisé, visant à exclure la bière, qui ne serait plus commercialisée par la société opposante depuis cinq ans dans l'espace OAPI, devrait être considérée comme irrecevable.

**Qu'**en effet, aux termes de ces dispositions, *« à la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée, qui pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes, la radiation peut être appliquée à tout ou partie des*

*produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée » ;*

**Qu'**il ressort ainsi de ce texte,, entre autres conditions, que la demande de radiation qu'il prévoit doit être adressée au tribunal et non à la commission de céans ;

**D'**où il suit que le recours formé par la société Union

Camerounaise des Brasseries dite U.C.B SA contre la décision n° 0270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 15 avril 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « KING + Logo » n°73432 doit être rejetée, tandis que ladite décision doit être confirmée ;

**PAR CES MOTIFS ;**

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

**En la forme :**      **Reçoit la société Union Camerounaise des Brasseries, en son recours ;**

**Au fond :**        **Le rejette comme mal fondé ;**

**Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 15 avril 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « KING + Logo » n°73432.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 30 octobre 2017

Le Président,

**MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir**

Les Membres :

**M. Amadou Mbaye GUISSÉ**

**M. Hyppolite TAPSOBA**