



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010

DECISION N° 00142 /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010

COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres : Madame KOUROUMA Paulette
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber

2
Recours en annulation de la décision n° 00199/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque « ELGYDENT » n° 55980.

LA COMMISSION

- KP
- 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° 00199/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;
 - Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

1111

11

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « ELGYDENT » a été déposée le 22 mars 2007 par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING et enregistrée sous le 55980 en classes 3, 5 et 10, puis publiée au BOPI n° 3/2007 du 28 septembre 2007 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 24 mars 2008 par la société Pierre FABRE S.A., titulaire des marques :

- « ELGYDIUM » n° 11541 déposée le 4 février 1972 en classes 3 et 5 ;
- « ELGYDIUM » n° 14520 déposée le 14 septembre 1973 en classes 10 et 21 ;

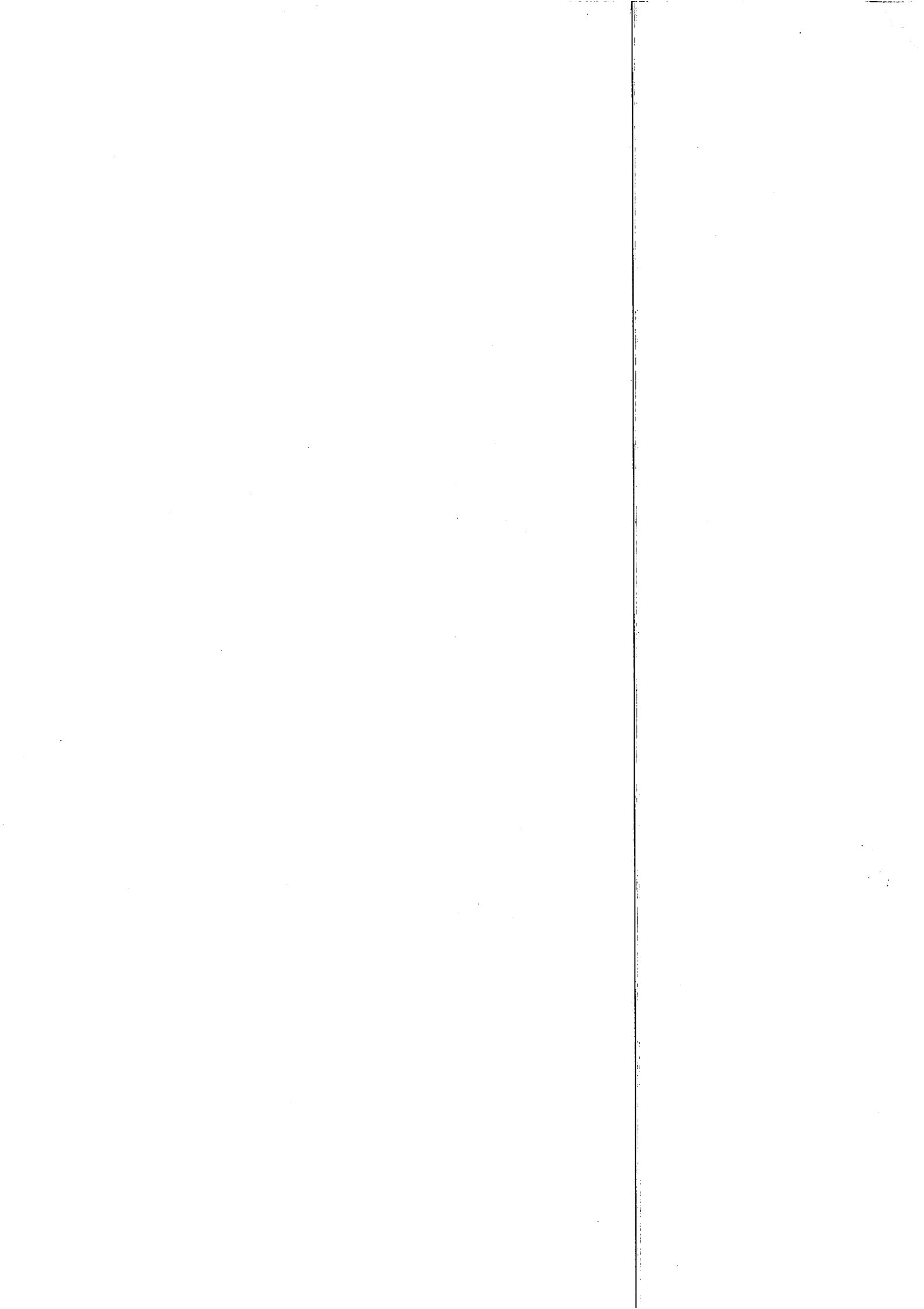
Qu'au soutien de son opposition, la société Pierre FABRE S.A., a fait valoir que l'enregistrement de la marque « ELGYDENT » n° 55980 pour les produits similaires des classes 3, 5 et 10 constitue une atteinte à ses droits antérieurs, cette marque présentant de nombreuses similitudes graphiques, visuelles et phonétiques avec ses marques « ELGYDIUM » au point de créer un risque de confusion avec elles ;

Considérant que pour faire échec à cette action, Madame MBANYA née KUISSIK MOTING a soutenu qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les marques en conflit pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille en des temps rapprochés, «Elgydent» et «Elgydium» résonnant différemment en ce que dans « Elgydent », la syllabe « dent » donne un son fort et agressif, tandis que dans « Elgydium », la syllabe « dium » donne un son faible et doux ;

Considérant que par décision n° 00199/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « Elgydent » n° 55980 au motif que du point de vue visuel et phonétique, il y a un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits des mêmes classes 3, 5 et 10 pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille en des temps rapprochés ;

Considérant que par requête datée du 1^{er} octobre 2009 et reçue à l'OAPI le même jour, Madame MBANYA née KUISSIK MOTING, représentée par le Cabinet Law Firm Tamo David and Associates a formé recours contre cette décision ;

Qu'à l'appui de son recours, outre les arguments déjà évoqués lors de la procédure d'opposition, elle soutient qu'en se bornant à affirmer qu'il y a un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, le Directeur Général de l'OAPI n'a pas motivé sa décision ;



Qu'en outre, le droit de propriété reconnu à son adversaire sur les signes « Elgydium » ne saurait être analysé comme un droit privatif sur la syllabe « Elgy » au point d'en interdire l'utilisation à quiconque, les deux syllabes de chaque signe concerné constituant un tout indivisible et ne pouvant faire l'objet d'une quelconque séparation pour l'établissement d'une prétendue contrefaçon ou d'un prétendu risque de confusion ;

Qu'enfin, une telle extension de droits octroyés à la marque est un excès qui porte atteinte de manière injustifiée à la liberté d'occupation des signes présents dans le domaine public, la condition de création d'un signe en vue de sa protection étant étrangère au droit des marques et le droit du titulaire ne pouvant se fonder que sur la marque telle que déposée et non sur les parties de celle-ci, nonobstant les dispositions de l'article 7 alinéa 1 ;

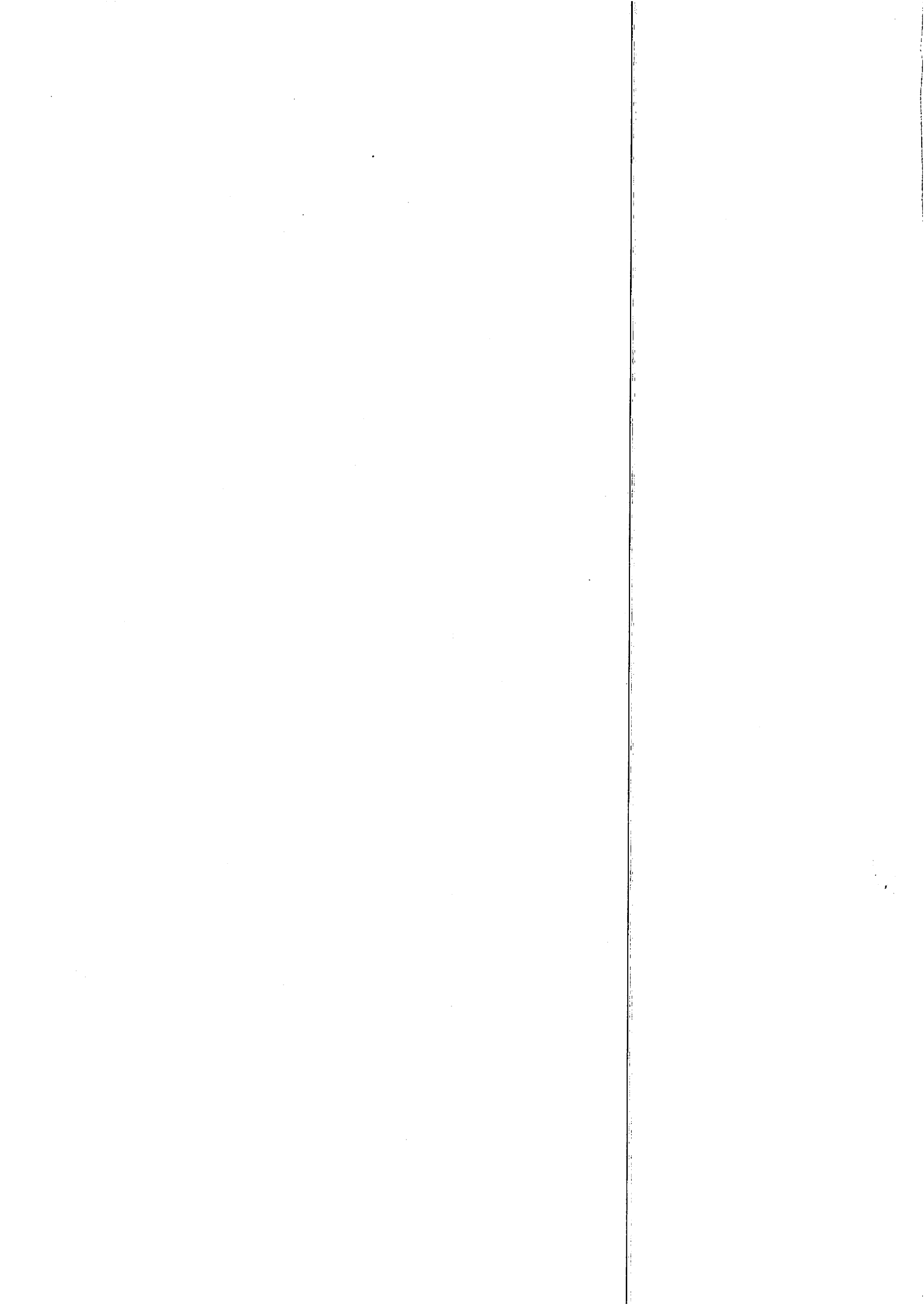
Considérant qu'en réplique, dans ses écritures du 24 mai 2010, reçues à l'OAPI le 31 mai 2010, la société Pierre FABRE S.A., représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréée auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours formé par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING ;

Qu'elle fait valoir à cet effet d'une part que, la référence faite par le recourant à un tout indivisible est approximative, le fait qu'une marque soit un tout indivisible n'impliquant pas nécessairement l'absence de risque de confusion, et d'autre part que c'est plutôt le recourant qui essaie curieusement d'interpréter les signes en conflit en en séparant les syllabes ;

Qu'elle soutient en outre qu'il n'y a eu aucune violation, par le Directeur Général de l'OAPI, de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ce dernier ayant motivé à suffisance l'existence du risque de confusion entre les marques en conflit ;

Qu'enfin selon la doctrine et la jurisprudence, la comparaison entre les marques se faisant dans leur ensemble, et le risque de confusion s'appréciant au regard des ressemblances et non des différences, c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a relevé des ressemblances phonétiques et graphiques entre « Elgydium » et « Elgydent », susceptibles, pour les produits des mêmes classes, de créer une confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ou à l'oreille en des temps rapprochés ;

Considérant que dans ses observations écrites datées du 06 août 2010, le Directeur Général de l'OAPI, après comparaison des deux signes, conclut à l'existence d'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 en des temps rapprochés ;



En la forme :

Considérant que le recours formé par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée le premier le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait fort opportunément la société Pierre FABRE S.A. ;

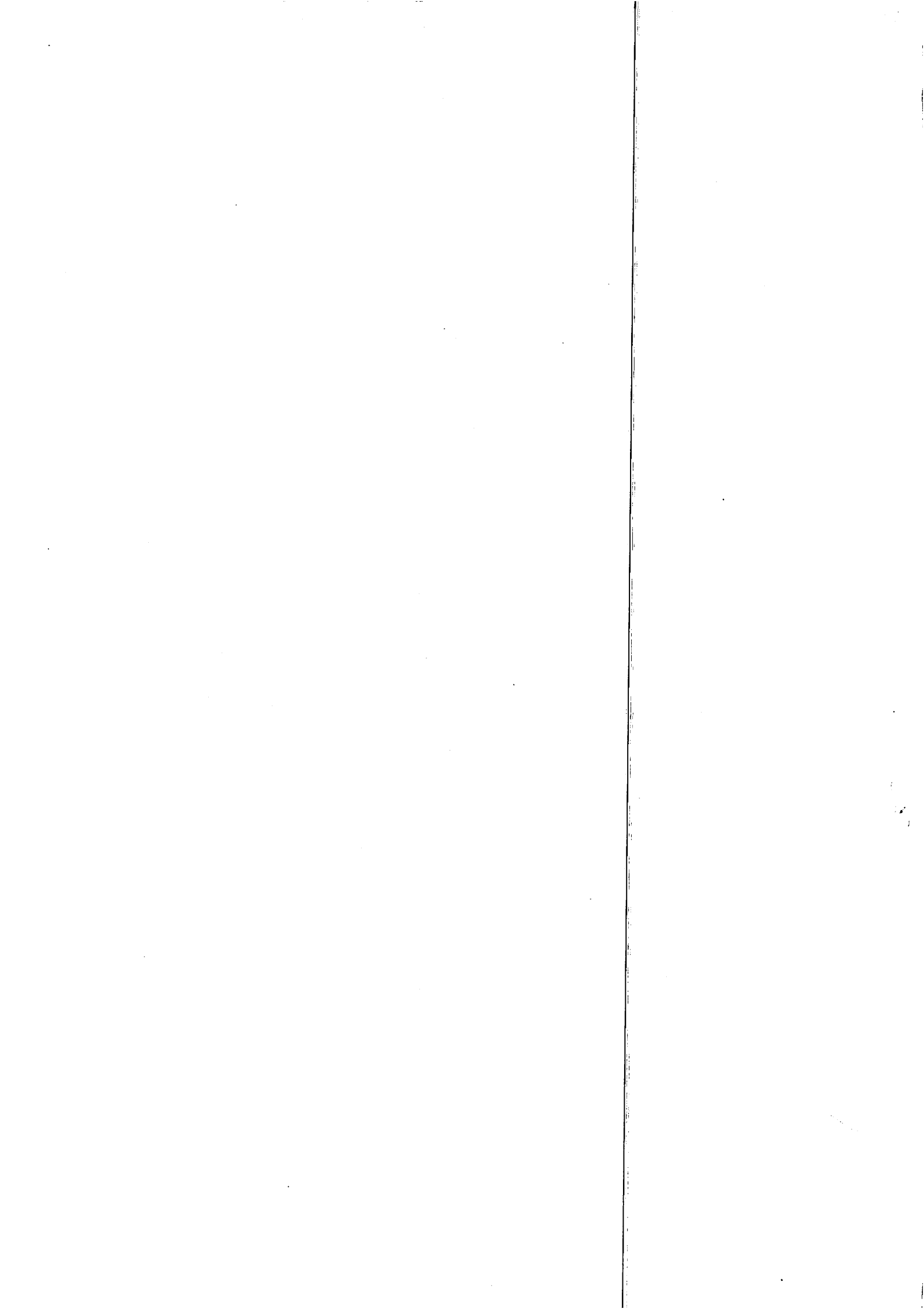
Considérant en effet que, titulaire des marques « ELGYDIUM » n° 11541 du 04 février 1972 en classes 3 et 5 et 14520 déposée le 14 septembre 1973 en classes 10 et 21, la société Pierre FABRE S.A. s'est opposée à l'enregistrement de la marque « ELGYDENT » n° 55980 du 22 mars 2007 en classes 3, 5 et 10 comme susceptible de créer la confusion avec les siennes ;

Considérant que s'il existe une légère différence du point de vue visuel et phonétique entre les marques « Elgydium » et « Elgydent » du fait des syllabes « DIUM » et « DENT », elle n'est notable que pour un consommateur très averti et non pour le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille en des temps rapprochés, tant les ressemblances sont flagrantes s'agissant des produits des mêmes classes ;

Considérant qu'enregistrée dans les mêmes classes 3, 5 et 10 pour des produits identiques ou similaires, la marque « Elgydent » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison de la marque « Elgydium » ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « Elgydent » n° 55980 du 22 mars 2007 ;

Qu'il y a lieu de débouter la recourante de son action comme mal fondée ;



PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : **Déclare le recours de Madame MBANYA née KUISSIK MOTING recevable ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010

Le Président,



CHIGHALY Ould Mohamed

Les Membres :



Madame Paulette KOUROUMA



Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber

10/11/11