

**COMMISSION SUPÉRIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 7 au 18 mars 2022

DECISION N° 007/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

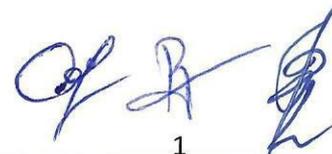
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

**Sur le recours en annulation de la décision n° 915/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
du 07 juillet 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement n° 100866
de la marque « AMAZON + Logo »**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- 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° 915/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 7 juillet 2020 sus-indiquée ;



Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Bertrand Quentin KONDROUS en son rapport ;

Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « AMAZON + LOGO » a été déposée le 28 mars 2018 par la société AL ATHEED GENERAL TRADING LLC, et enregistrée sous le n° 100866 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI N° 08 MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 22 octobre 2018 par la société COLOMBINA S.A, représentée par le cabinet PATIMARK LLP au motif qu'elle est titulaire de la marque « COLOMBINA AMAZON + LOGO » n° 76656 déposée le 08 juillet 2013 dans la classe 30 ;

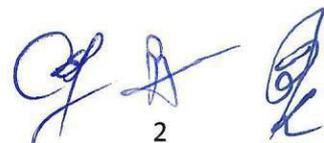
Que la marque querellée est en apparence visuellement identique à celle de la partie adverse malgré l'adjonction des écritures arabes ;

Que sur le plan phonétique, elles ont exactement la même sonorité et une telle similarité phonétique serait susceptible de créer un risque de confusion à cause de l'élément dominant « AMAZON » qui se prononce de la même manière ;

Que les produits revendiqués par les marques en conflits sont identiques pour la classe 30 et similaires pour les classes 29 et 32 ;

Que bien que les classes de produits revendiqués par les marques en conflit soient distinctes, il n'en demeure pas moins que les produits couverts par les classes 29, 30 et 32 sont exploités à travers les mêmes canaux de commercialisation ou de vente pour les mêmes utilisateurs ;

Considérant que par décision n°915/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 07 juillet 2020, le Directeur Général a radié partiellement en classe 30 l'enregistrement de la marque « AMAZON + LOGO » n° 100866 au motif que les droits conférés par l'enregistrement « COLOMBINA AMAZON + LOGO » n°76656 en classe 30 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires des classes revendiquées ;



Considérant que cette décision n°915/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 07 juillet 2020 portant radiation partielle en classe 30 de l'enregistrement de la marque « AMAZON + LOGO » n° 100866 a fait l'objet de recours devant la Commission Supérieure de Recours en date du 30 septembre 2020 par la société COLOMBINA S.A, représentée par le cabinet P ATIMARK LLP ;

Considérant qu'au soutien de son recours, accompagné de pièces justificatives, la société COLOMBINA S.A, par la plume de son conseil, allègue qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits par elle proposés dans la classe 30 et les produits que la partie adverse cherche à enregistrer dans les classes 29, 30 et 32 ;

Que l'enregistrement antérieur tel que publié par l'OAPI concerne la classe 30 : « Sauces, Epices, Assaisonnements, Vinaigre et autres vinaigrettes », alors que la marque de l'autre publiée par l'OAPI, indique les marchandises protégées dans les classes 29, 30 et 32 ;

Que les produits de la société AL ATHEED GENERAL TRADING LLC sont vraisemblablement similaires aux siens de la classe 30 ;

Que les autres classes ne sont pas absolument semblables ;

Qu'il existe un lien concurrentiel entre les produits des classes 29, 30 et 32 ;

Que les produits des deux parties seront vendus à des consommateurs concurrents et intéressés dans les fast-foods, les restaurants, les boulangeries, les pâtisseries, les hôtels, les écoles, les marchés et les supermarchés et sont exposés sur des plateformes en ligne ou dans les médias sociaux comme Amazon.com, Alibaba.com, Google, Facebook etc ;

Que compte tenu de l'identité culturelle liée à l'utilisation des deux marques, l'utilisation de la marque de la société AL ATHEED GENERAL TRADING LLC va induire en erreur et provoquer la tromperie comme leurs produits ne proviennent pas de la région de l'Amazone, mais plutôt d'une région désertique de Dubaï, avec une culture de consommation conservatrice arabe ;

Que le mot Amazon est directement associé à la région de l'Amérique du Sud ;

Que la société AL ATHEED GENERAL TRADING LLC s'est désintéressée de sa marque, car elle ne l'a jamais défendue pendant la procédure



d'opposition, ce qui montre qu'elle avait complètement abandonné sa marque ;

Que la Commission d'opposition de l'OAPI, dans sa sagesse, devrait ordonner le retrait total de la marque "Amazon + Logo", enregistrée sous le no 100866 dans les classes 29, 30 et 32 au nom de AL ATHEED GENERAL TRADING LLC ;

Que les dispositions de l'article 3 (b) et (d) ont été violées par le Directeur GénéralIII parce qu'au lieu de statuer sur l'annulation totale de la marque similaire, il a ordonné son annulation partielle, tolérant ainsi la coexistence de la marque du Défendeur ;

Que la conséquence juridique de cette décision est que les consommateurs de la région de l'OAPI continueront à être induits en erreur ou à être dans la confusion étant donné que les deux marques se consacrent aux produits alimentaires et aux boissons/articles non alcoolisés ;

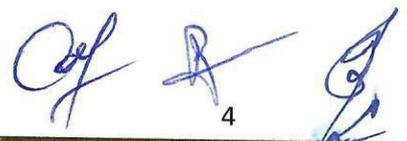
Que ce qui aura des répercussions négatives sur les droits antérieurs du Requérant, comme prévu par l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'en tant que premier déposant, la société COLOMBINA S.A considère que ses droits antérieurs exclusifs ont été violés par le défendeur au regard des dispositions des articles 5 (1) et 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Que les deux marques sont visuellement et phonétiquement identiques, avec un risque très élevé de confusion, des produits à vendre sur le même marché, à travers les mêmes circuits commerciaux et aux mêmes consommateurs ;

Qu'elle soutient enfin l'annulation de la Décision du Directeur GénéralIII n° 915/0API/DG/DGA/DAJ/SCG du 7 juillet 2020 et la radiation totale de la marque "Amazon + Logo", enregistrée sous le N° 100866 dans les classes 29, 30 et 32 à l'OAPI au nom d'AL ATHEED GENERAL TRADING LLC ;

Considérant qu'en réplique, la Société AL ATHEED GENERAL TRADING LLC, malgré la notification du recours en date du 09 Décembre 2020 et un rappel du 12 Juillet 2021, n'a pas réagi, ni même envoyé une réponse écrite via tous les moyens possibles de communication admis au cours de ladite procédure ;



Que cependant, de par ses arguments oraux à l'audience, il soutient la signification culturelle du terme « AMAZON » qui, selon lui, est une marque qui parle d'elle-même ;

Que les termes arabes inscrits sur la marque « AMAZON » par la société COLOMBINA ont pour objectif de créer la tromperie et/ou la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Que, selon lui, les marques des titulaires sont totalement distinctes visuellement et peuvent valablement coexister sur l'espace OAPI ;

Considérant que dans ses observations produites au dossier en date du 04 Janvier 2022, le Directeur Général de l'OAPI insistent sur le fait que les droits conférés par l'enregistrement « COLOMBINA AMAZON + LOGO » n°76656 en classe 30 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires des classes revendiquées ;

Que ces droits ne s'étendent pas aux produits des classes 29 et 32 couverts par la marque « AMAZON + LOGO » n° 100866, en vertu du principe de spécialité des marques en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par la marque du recourant, bien que la société AL ATHEED GENERAL TRADING LLC titulaire de la marque querellée, n'ait pas réagi à l'avis d'opposition ;

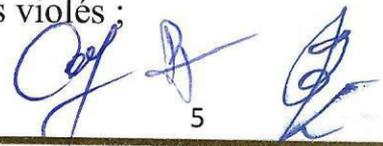
Que l'article 18 alinéa 1^{er} précise bien les motifs sur lesquels l'opposition doit être fondée en ces termes : « *Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'Organisation, et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 17 précédent, 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 antérieur appartenant à l'opposant* » ;

Qu'une opposition qui n'est pas fondée sur ces motifs ne peut prospérer, sans qu'il y ait à savoir si la partie adverse ait réagi ou pas ;

Que le signe AMAZON n'est pas une indication géographique et n'est pas trompeur ;

Que ce mot renvoie à une femme émancipée, moderne, guerrière, qui monte à cheval ;

Qu'il conclut que les droits antérieurs du recourant ne sont pas violés ;



Que ceux-ci sont limités au signe « AMAZON » ou à un signe similaire pour des produits identiques ou similaires lorsque ceux-ci sont susceptibles de créer un risque de confusion ;

En la forme,

Considérant que le recours formulé par la société COLOMBINA S.A, représentée par le Cabinet PATIMARK LLP, Mandataire agréé est régulier pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ;

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 : « *la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt* » ;

Que l'article 7 alinéa 2 dispose que : « *L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister* » ;

Qu'en outre, selon l'article 3(b) du même accord : « *Une marque ne peut être valablement 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* » ;

Qu'en l'espèce, les droits conférés à l'enregistrement de la marque « COLOMBINA AMAZON + LOGO » n° 76656 de la classe s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires des classes revendiquées ;



Que d'une part, conformément au principe de spécialité des marques, les droits ne s'étendent pas aux produits des classes 29 et 32 couverts par la marque « AMAZON + LOGO » n° 100866 ;

Que d'autre part, ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par la marque de l'opposant, bien que la société AL ATHEED GENERAL TRADING LLC titulaire de la marque querellée, n'ait pas réagi à l'avis d'opposition ;

Que de même, il ressort clairement des pièces de la procédure que seuls les produits de la classe 30 sont similaires et identiques pour les marques des deux titulaires ;

Que les marques des deux titulaires ne sont enregistrées que pour des classes spécifiques ;

Et, que les véritables propriétaires sont responsables de toutes formes de contrat, de toutes formes de mise en valeur, sans contestation aucune du monde extérieur ;

Considérant que les marques en conflit se présentent comme suit :



AMAZON + Logo n° 100866



N° 76656

Que l'examen comparatif des deux signes établit apparemment une similarité visuelle entre ceux-ci de nature à induire en erreur le consommateur d'attention moyenne ;

Que phonétiquement, les deux marques ont exactement la même sonorité susceptible de créer un risque de confusion ;

Que l'élément dominant « AMAZON » se prononce de la même manière ;

Que par ailleurs, la marque « AMAZON » n° 100866 a été déposée pour les produits des classes 29, 30 et 32 tandis que « AMAZON » n° 76656 l'est pour ceux de la classe 30 ;

Qu'en vertu de ces analyses, les produits sur lesquels l'on peut relever l'absence de quelconque ressemblance ou similarité sont ceux des classes 29 et 32 ;

Que seuls les produits identiques revendiqués par les deux marques en conflit dans les deux cas appartiennent à la classe 30 ;

Que dès lors, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision du Directeur Général n° 915/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 7 Juillet 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « AMAZON + LOGO » n°100866 déposée le 28 Mars 2018, dans les classes 29, 30 et 32, appartenant à AL ATHEED GENERAL TRADING LLC ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société COLOMBINA S.A, représentée par le cabinet PATIMARK LLP en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;**

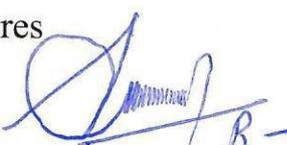
En conséquence, confirme la décision N° 915/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 7 Juillet 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « AMAZON + LOGO » n°100866 déposée le 28 Mars 2018, dans les classes 29, 30 et 32, appartenant à AL ATHEED GENERAL TRADING LLC ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022

Le Président,

Camille Aristide FADE

Les membres


Bertrand Quentin KONDROUS


Noel KOLOMOU


8