

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI (CSR)**

=====

Session du 21 au 28 mai 2024

DECISION N° 011/24/OAPI/CSR DU 27 MAI 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles,
Membres : Monsieur TOGOLA Fousséni ;
Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur : Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;

Sur le recours en annulation de la Décision n°1302/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 04 février 2022 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 ;

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, entré en vigueur le 14 novembre 2020 ;

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;

RW *J. [Signature]*

Vu la Décision n°1302/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 04 février 2022 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas en son rapport ;

Ouï les parties en leurs observations orales;

Ouï Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 18 septembre 2019, la société CHAD INDUSTRIES COMPANY SA a déposé la marque « #235 COLA+ Logo », enregistrée sous le n°109637 pour les produits de la classe 32 et publiée au BOPI n°10MQ/2019 paru le 15 novembre 2019 ;

Considérant que le 13 mai 2020, la société THE COCA-COLA COMPANY, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a formé opposition contre cet enregistrement au motif que la marque « #235 COLA + Logo » de la société CHAD INDUSTRIES COMPANY SA est une reprise similaire du design de sa marque n°15856 déposée le 13 février 1976 dans la classe 32 ; que la mention du terme « COLA » dans le cercle rouge rend celle-ci similaire à sa marque « COCA COLA + Logo » n°93803 déposée le 09 mars 2017 dans la classe 32 et l'ajout de « #235 » ne suffit pas à éliminer cette similarité ;

Considérant que par Décision n°1302/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 04 février 2022, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « #235 COLA + Logo » n°109637, motif pris de ce que les différences visuelle, phonétique et intellectuelle sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 32 ;

R. W. f. 2021

Considérant que par requête en date du 06 octobre 2022 reçue à l'OAPI le même jour, la société THE COCA-COLA COMPANY, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP, a formé un recours contre cette décision devant la Commission Supérieure de Recours ;

Que par mémoire ampliatif en date du 05 octobre 2022 reçu à l'OAPI le 06 octobre 2022, elle fait observer qu'elle dispose des droits antérieurs sur les marques COCA-COLA dans les territoires de l'OAPI et dans le monde entier en relation avec des produits identiques à ceux de la marque de la société CHAD INDUSTRIES COMPANY SA ; que les produits sous les marques COCA-COLA sont commercialisés et publiés sur toutes les plateformes, dans les formats et médias, y compris les plateformes de médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ; que toutefois, elle ne revendique pas l'exclusivité du mot "cola" mais démontre plutôt la similarité entre les marques en conflit ;

Qu'elle reproche ainsi à la décision attaquée d'avoir pris en compte dans la comparaison la forme carrée de la marque contestée par rapport au cercle de sa marque, en ignorant les raisons pour lesquelles la marque contestée et sa marque n°15856 apparaissent carrées ; que la première de ces raisons est que, pour demander l'enregistrement d'une marque à l'OAPI, il faut apposer ou insérer une représentation ou une image de la marque sur un formulaire à fond blanc ; que l'espace prévu pour l'image est carré ; que si le fond de la marque n'est pas blanc, la marque apparaîtra donc sous la forme d'un carré de la couleur correspondante dans lequel figurera le signe déposé ; qu'ainsi c'est une erreur de décrire la marque contestée comme un carré ; que les éléments figuratifs de la marque contestée ressemblent en fait à un cercle, bien que seule une partie du contour du cercle soit visible ; que la deuxième raison est que le fond de la marque est noir ; que sa marque doit donc être comme un ruban blanc sur fond noir ;

Qu'elle reproche également à la décision querellée d'avoir indiqué que sa marque était en noir et blanc ; que les marques enregistrées en noir et blanc et sans limitation de couleur comme la sienne offrent une protection pour les combinaisons de couleurs ; qu'or, dans les faits, elle utilise typiquement sa marque en rouge et blanc ; que la marque contestée incorpore tous les éléments primaires qui composent ses marques COCA-COLA, y compris un dispositif

RAW
f. Ban

RIBBON similaire et une combinaison de couleurs identiques composée uniquement de rouge et de blanc ; qu'elle se rapporte à des produits identiques de la même classe 32 ;

Considérant que dans son mémoire en réponse en date du 31 mai 2023, la société CHAD INDUSTRIES COMPANY SA rétorque que l'utilisation extensive des marques COCA-COLA dans l'espace OAPI n'a pas d'impact sur la similitude ou ne rend pas les marques plus similaires ;

Que les deux marques sont différentes sur le plan visuel malgré leur similitude dominante découlant de la dénomination "COLA" ; qu'à titre d'illustration, le mot composé "COCA-COLA" n'est pas similaire à "#235 COLA" ; que "#235", quelle que soit sa forme, se distingue nettement du mot composé "Coca-Cola" ; que bien que le numéro "235", fasse référence à l'origine des produits et que le numéro "235", soit l'indicatif téléphonique du Tchad, il constitue néanmoins un facteur de différenciation entre la marque contestée et les marques COCA-COLA ; que cette combinaison de chiffres qui est une simple référence n'est pas descriptive ; qu'en réalité, l'élément dominant de sa marque est une combinaison de chiffres et de lettres, " #235 COLA " ; que les boissons Cola sont des boissons gazeuses qui contiennent de l'extrait de noix de kola alors que l'élément prépondérant de la marque de la défenderesse est Coca-Cola ; que la marque contestée est composée de chiffres et de lettres dans un carré sur fond rouge ; que par contre, la marque " DYNAMIC RIBBON device " n°15856 de la défenderesse est représentée par un élément figuratif en forme de carré sur fond noir traversé par une étroite bande blanche, et sa marque " COCA COLA " n°93803 représentée par un cercle sur fond rouge sur lequel figure le mot composé Coca-Cola en écriture cursive ;

Qu'en outre, elle estime que lors de l'examen des similitudes à des fins d'opposition, la marque est examinée telle qu'enregistrée et non comme utilisée ; que le Directeur Général de l'OAPI n'a donc pas commis d'erreur en déclarant que la marque « Dynamic Ribbon device » n°15856 de la requérante était en noir et blanc ;

Que sur le plan phonétique, les marques de la défenderesse sont "COCA COLA" et "Dynamic Ribbon device", tandis que sa marque est "#235 COLA" ;

Qu'il ya absence de risque de confusion entre les marques litigieuses, car

Rw
J. [Signature]

sa marque n°109637 n'incorpore pas tous les éléments primaires qui composent les marques COCA COLA et est très distinctive ;

Considérant que dans un mémoire en réplique en date du 14 novembre 2023, la société THE COCA-COLA COMPANY soutient que le mémoire en réponse de la société CHAD INDUSTRIES COMPANY SA a été déposé avec trois mois de retard, en violation de l'article 18 (4) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et sollicite son rejet ;

Qu'elle précise que la référence à ses marques antérieures en tant que « marques COCA COLA » a été faite pour des raisons de commodité ; que cependant la société CHAD INDUSTRIES COMPANY SA a fait référence à ses marques de manière incorrecte tout au long de sa réponse dans l'intention de créer une confusion et d'induire la Commission en erreur ; que les enregistrements sur lesquels elle s'est appuyée dans son opposition sont les enregistrements n°15856 et n°93803 ;

Considérant que dans ses observations en date du 05 avril 2023, le Directeur Général de l'OAPI maintient sa décision pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels il a fondé sa décision attaquée ;

En la forme

Considérant que le recours de société THE COCA-COLA COMPANY, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond

Considérant que la société THE COCA-COLA COMPANY sollicite le rejet du mémoire en réponse du 31 mai 2023 de la société CHAD INDUSTRIES COMPANY SA au motif que ce mémoire a été déposé hors délai ; que cependant, l'article 18 (4) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui est relatif au délai de contestation d'une décision du Directeur Général de l'OAPI devant la Commission Supérieure de Recours ; qu'aucun délai n'est prévu pour le dépôt du mémoire en réponse ; qu'il convient donc de rejeter la demande de la société THE COCA-COLA COMPANY ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 (a) et (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif ou si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée 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 l'article 7 du même texte énonce que « *l'enregistrement de la marque confère à son 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 (...)* » ;

Considérant qu'il est reproché à la Décision n°1302/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 04 février 2022 du Directeur Général de l'OAPI d'avoir rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 au motif que les différences visuelle, phonétique et intellectuelle sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 32 ;

Considérant que la comparaison visuelle de la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 avec la marque « Coca Cola » n°93803 révèle que celles-ci ont les mêmes couleurs, un fond rouge dans lequel baignent des écritures en blanc avec un ruban de même forme ; que les demi-cercles observés dans la marque « #235 COLA + Logo » ont l'allure d'un cercle faisant ainsi référence à celui de la marque « Coca Cola » n°93803, avec la différence que ce cercle apparaît entrecoupé mais peut être pris par le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux comme une variante du cercle de la marque COCA COLA ;

Que la comparaison de la marque contestée avec la marque « Dynamic Ribbon device » n°15856 fait apparaître un ruban de même forme et de même couleur blanche qui prolonge le « C » du « Cola » des deux marques ; que quand bien même il ya une discontinuité entre le « C » du mot « COLA » de la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 et le ruban, contrairement à la continuité de

ce « C » avec le ruban dans la marque « Coca Cola » n°93803, la perception de cette différence est si infime qu'elle nécessite un effort d'attention de la part d'un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux ; que donc la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 reprend de manière quasi identique le signe figuratif dominant et d'attraction constitué par le ruban de la marque « Dynamic Ribbon device » n°15856 ;

Que les différences liées à la forme carrée, à la couleur noire, à la police des écritures ainsi qu'à la combinaison de chiffres, à les supposer même fondées, demeurent mineures par rapport aux ressemblances ;

Qu'il en résulte qu'au plan visuel, la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 a incorporé tous les éléments des marques « Coca Cola » n°93803 et « Dynamic Ribbon device » n°15856 ; que le risque de confusion est donc très élevé pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques en conflit sous les yeux, en même temps ;

Considérant que les produits couverts par les marques en conflit sont, sinon identiques, du moins similaires ; que la combinaison de chiffres « 235 » fait référence à l'indicatif du Tchad ; qu'eu égard à la notoriété de la marque COCA COLA, cette référence laisse penser que les produits de la marque contestée sont une variante locale des produits des marques COCA-COLA ; qu'ainsi même si la prononciation des deux marques n'ont pas la même sonorité, l'impression globale fait croire que les produits de la marque « #235 COLA + Logo » sont des produits COCA-COLA originaires du Tchad ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le risque de confusion et d'association existe ; qu'il y a donc lieu d'annuler la Décision n°1302/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 04 février 2022 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « #235 COLA + Logo », n°109637 et d'ordonner la radiation de cette marque ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la société THE COCA-COLA COMPANY
recevable en son recours**

RWF

Au fond : l'y dit bien fondée ;

En conséquence, annule la Décision n°1302/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 04 février 2022 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 ;

Ordonne la radiation de la marque « #235 COLA + Logo » n°109637 ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 mai 2024

Le président,

RIBGOALINGA Wèndinda Charles

Les membres,

TOGOLA Fousséni

KOUSSABALO Mayaba Nicolas