

COMMISSION SUPÉRIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI (CSR)

=====

Session du 21 au 28 mai 2024

DECISION N° 012/24/OAPI/CSR DU 27 MAI 2024

COMPOSITION

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

Sur le recours en annulation de la Décision n°1539/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « CONFO CONFORT » n°123373 ;

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015 et 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 ;

Vu la Décision n°1539/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général, susvisée ;

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur Fousséni TOGOLA en son rapport ;

Ouï la société XIE WEN SHUAI en ses observations orales ;

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

Et après avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 17 septembre 2018, la société AZKAB INTERNATIONAL, représentée par Me Paul KERE, Avocat au Barreau du Burkina Faso et le Cabinet Medah B. Philomène, Mandataire agréé, a déposé la marque « CONFO-CONFORT », enregistrée sous le n°123373 pour les produits des classes 5 et 10 et publiée au BOPI n°06MQ/2021 paru le 16 juillet 2021 ;

Considérant que la société XIE WEN SHUAI, représentée par le Cabinet Bonny & Associés, Mandataire agréé auprès de l'OAPI a formé une opposition à l'enregistrement de cette marque le 18 janvier 2022, au motif qu'elle est titulaire des marques « CONFO + Logo » n°65785, «CONFUKING + Logo» n°75445, «FIGURATIVE» n°78847, «MR CONFO» n°78848 et «CONFUKING + Logo» n°89288 qui sont antérieures à la marque litigieuse et qui couvre des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans ses enregistrements, dans les classes 5 et 10 ; qu'il existe un risque de confusion ou d'association entre ces marques ;

Considérant que par Décision n°1539/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque «CONFO-CONFORT» n°123373 au motif qu'il existe un risque de confusion entre les marques de l'opposante avec celle de la déposante ;

Considérant que par requête en date du 21 mars 2023, la société AZKAB INTERNATIONAL a formé un recours en annulation auprès de la Commission



Supérieure de Recours contre cette décision ;

Que dans son mémoire ampliatif sans date reçu à l'OAPI le 10 avril 2023, elle expose qu'au sens de l'article 3, a) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le caractère distinctif s'entend d'un signe qui est arbitraire ou ne présente avec les produits ou services concernés aucun lien de nécessité, soit en les décrivant, soit étant une désignation usuelle ou générique des produits ou services ; que la société XIE WEN SHUAI reconnaît le caractère non distinctif de la marque querellée en déclarant que *« le terme « CONFO » pris séparément ou globalement est usuel et générique pour les produits pharmaceutiques et préparations à usage médical ou vétérinaire, notamment les insecticides et les pommades »* ; que le terme « CONFO » ne pouvant faire l'objet d'aucune appropriation privée est libre d'usage ; que la marque « CONFO-CONFORT » est la combinaison de deux mots formant un tout indivisible ; que le caractère distinctif de cette marque doit être apprécié par rapport aux produits des classes 5 et 10, à savoir les insecticides, pommades et vaporisateurs ; qu'il n'est pas courant d'utiliser le terme « CONFO-CONFORT » pour désigner des insecticides, pommades et vaporisateurs ; que la combinaison des deux mots « CONFO » et « CONFORT » confère à cette marque une certaine originalité et un aspect créatif, d'où son caractère distinctif ;

Que le risque de confusion suppose que le public peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'une entreprise liée ; que ce risque s'apprécie globalement en tenant compte du degré d'attention des consommateurs, de la similitude des produits ou services, des signes en conflit et des conditions d'enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ; que les produits couverts par sa marque sont des produits de consommation courante, donc destinés à un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Que pour comparer les produits ou services des deux marques, il faut prendre en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent les rapports entre les produits ou les services nommément désignés dans la demande d'enregistrement et en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, sans se référer à la classification de Nice qui n'a qu'un caractère administratif ; que la société XIE WEN SHUAI n'a pas prouvé que les produits des deux marques sont de même nature ou ont la même destination ou sont complémentaire ou substituables ;

RAF 

qu'en conséquence, le risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte du degré de similitude visuelle ou auditive et en comparant les signes dans leur ensemble ; que la similitude visuelle consiste dans la construction pour les marques verbales et dans la présentation pour les marques figuratives ;

Que la marque « CONFO-CONFORT » est composée de deux mots stylisés séparés par un trait d'union de couleur rouge ; qu'elle a en commun le terme « CONFO » avec les deux marques verbales de la société XIE WEN SHUAI et le suffixe « CON » avec ses marques complexes ; que la marque figurative ne présente aucune ressemblance avec la marque « CONFO-CONFORT » ; que sur le plan phonétique, les marques en concurrence ne se prononcent pas de la même façon ; que sa marque se compose de deux mots de quatre syllabes chacun ; que le son « CON » est dominant dans la prononciation globale de sa marque, alors que le son « confo » est prépondérant dans la marque concurrente ; que la marque « CONFO-CONFORT », bien qu'ayant en commun le terme « CONFO » avec les marques de l'opposante, présente une singularité visuelle, phonétique et conceptuelle et couvre des produits qui ne sont ni identiques, ni similaires à ceux des marques concurrentes ; qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits des titulaires des marques en concurrence ;

Que la décision du Directeur Général de l'OAPI, fondée sur l'article 18, alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, n'est pas justifiée puisque la radiation de sa marque ne pouvait être faite que pour des motifs tirés de la violation des dispositions des articles 2 et 3 de la même Annexe ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposante ; que bien que la demande initiale de radiation ne concernât que les produits de la classe 5, le Directeur Général a radié l'enregistrement de sa marque, en violant ainsi les dispositions du règlement d'application de l'Accord de Bangui ;

Considérant que dans son mémoire additif, en date du 07 mai 2024 reçu à l'OAPI le 13 mai 2024, la société AZKAB INTERNATIONAL expose que le mot « CONFO », n'ayant pas une définition précise pour désigner les produits pharmaceutiques ou les préparations à usage médical ou vétérinaire, est distinctif et peut être enregistré pour les produits de la classe 5 dans l'espace OAPI ; que seules les marques « CONFO + Logo » n°65785 et « MR CONFO » n°78848 de l'opposante, qui comportent le mot « CONFO », doivent être comparées à sa marque ; que la marque « CONFO + Logo » n°63785 se

Raw

compose d'un logo qui la distingue de la marque « CONFO-CONFORT » ; que la marque « MR. CONFO », qui contient les lettres « MR. » ne se présente pas de la même manière que la sienne qui se compose des termes « CONFO » et « CONFORT » ; qu'en outre, les couleurs des marques en conflit sont différentes ; que les produits couverts par les deux marques sont également différents ; qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit ; que selon l'article 7 1) et 2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le droit exclusif d'utiliser ou d'empêcher l'utilisation d'une marque, doit porter sur des produits ou des services déterminés dans la demande d'enregistrement ;

Considérant que la société AZKAB INTERNATIONAL sollicite de la Commission Supérieure de Recours de constater que la décision de radiation de sa marque « CONFO-CONFORT » a été prise en violation des dispositions de l'article 18 alinéa 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et en conséquence l'annuler ;

Considérant que la société XIE WEN SHUAI a déposé à l'OAPI le 29 septembre 2023 un mémoire en réponse, daté du 29 septembre 2023 et le 30 novembre 2023 un mémoire additif, daté du même jour ;

Qu'elle soutient qu'elle est titulaire de plusieurs marques (« CONFO + LOGO » n°65785 déposée le 15 septembre 2010 dans les classes 3, 5 et 30 ; « CONFUKING + LOGO » n°75445 déposée le 12 juin 2013 dans les classes 3, 5 et 30 ; « FIGURATIVE » n°78847 déposée le 11 mars 2014 dans les classes 3, 5, 10, 12, 29, 30 et 32 ; « MR CONFO » n°78848 déposée le 11 mars 2014 dans les classes 3, 5, 10, 12, 29, 30 et 32 ; « CONFUKING + LOGO » n°89288 déposée le 19 mars 2014 dans les classes 5, 29 et 32) ;

Que la marque « CONFO-CONFORT » n'a pas de caractère distinctif et porte atteinte à ses marques antérieures ; que l'article 3, (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui interdit l'enregistrement d'une marque lorsqu'elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est valablement enregistrée pour les mêmes produits ou similaires pouvant entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public ; que dans son mémoire additif, en date du 30 novembre 2023, elle soutient que les droits attachés à ses marques,

Rov



conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, sont pleinement en vigueur et sont incontestables ; que la marque contestée comporte le terme « CONFO » comme ses marques « CONFO + logo » et « MR CONFO » ; que la reproduction à l'identique du terme « CONFO », élément dominant des marques en conflit crée un risque de confusion entre elles ; que le terme « Confort » ajouté à la marque contestée n'est pas un élément distinctif de celle-ci ; que le consommateur moyen ne se livre pas à un examen approfondi des marques ; qu'un élément dominant ressemblant à la marque recherchée par le consommateur suffira à créer un risque de confusion ; que les marques en conflit couvrent les mêmes produits dans les classes 5 et 10, à savoir des produits contre les insectes ou insecticides, des produits pharmaceutiques ou hygiéniques ou pommades, du matériel médical ou de soins médicaux ; que ces produits sont identiques ou similaires, d'où le risque de confusion et d'association entre eux ;

Que l'article 18, (2) *in fine* de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que si le déposant ne répond pas à l'avis d'opposition dans le délai prescrit, il est réputé avoir retiré sa demande ; que le déposant n'ayant pas répondu à l'avis d'opposition, il y a lieu de radier l'enregistrement de sa marque et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le risque de confusion entre les signes des deux titulaires ;

Considérant qu'elle sollicite alors de la Commission Supérieure de Recours de confirmer la décision querellée ;

Considérant que dans ses observations en date du 07 juin 2023, le Directeur Général de l'OAPI explique que par lettre n°0130/OAPI/DG/DGA/DAJ/sha en date du 22 février 2022, l'avis d'opposition a été communiqué à la société AZKAB INTERNATIONAL qui n'a pas réagi dans les délais légaux, d'où la radiation de l'enregistrement de sa marque sur le fondement des dispositions de l'article 18, alinéa 2, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;



En la forme

Considérant que le recours formulé par la société AZKAB INTERNATIONAL, représentée par Me Paul KERE, Avocat au barreau du Burkina Faso et le Cabinet Medah B. Philomène, Mandataire agréé, 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 l'article 18, (2), de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que « *l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 03 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié* » ; que l'article 18, (5) ajoute que « *l'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition susvisée est fondée* » ;

Considérant qu'il est reproché à la Décision n°1539/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général de l'OAPI d'avoir radié l'enregistrement de la marque « CONFO-CONFORT » sur le fondement de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, alors que, selon la société AZKAB INTERNATIONAL, c'est l'article 18 (5) de la même annexe qui aurait dû être appliqué à la cause ;

Considérant que l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui précise qu'une copie de l'avis d'opposition est transmise par le Directeur Général au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois ;

Qu'en l'espèce, l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « CONFO-CONFORT » a été transmis à la société AZKAB INTERNATIONAL par lettre n°0130/OAPI/DG/DGA/DAJ/sha en date du 22 février 2022 ; que le délai imparti a expiré le 23 mai 2022, sans réaction de la

rw *A. Z. OAPI*

déposante ; que ni dans son mémoire ampliatif sans date reçu à l'OAPI le 10 avril 2023, ni dans son mémoire additif du 07 mai 2024 reçu le 13 mai 2024, elle ne conteste ce constat, qui fonde la décision querellée ; que dès lors le Directeur Général de l'OAPI n'était plus tenu d'apprécier l'existence ou non d'un risque de confusion ou d'association entre les marques des différents titulaires ; que sa décision est légalement justifiée ;

Considérant que c'est à bon droit que par Décision n°1539/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023, le Directeur Général a radié l'enregistrement de la marque « CONFO-CONFORT » n°123373 ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la société AZKAB INTERNATIONAL recevable en son recours ;**

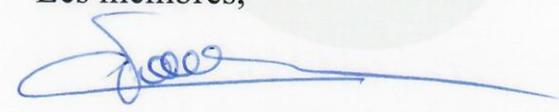
Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 27 mai 2024

Le président,


RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres,


TOGOLA Fousséni


KOUSSABALO Mayaba Nicolas