

DECISION N° 895/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ROCH BB FITTING QUALITY SUPERIEURE Logo » n° 102055

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 102055 de la marque « ROCH BB FITTING QUALITY SUPERIEURE Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 février 2019 par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

Attendu que la marque « ROCH BB FITTING QUALITY SUPERIEURE Logo » a été déposée le 06 juin 2018 par la société ANIL SARL et enregistrée sous le n° 102055 pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « ROCHE » n° 55315 du 16 février 2004 dans les classes 35, 37, 38, 41, 42 et 44 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur à l'OAPI selon les dispositions de l'Accord de Bangui, suite au renouvellement intervenu en 2014 ;

Que par son dépôt, la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « ROCHE », conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ;

Que la marque querellée comprend le terme ROCH qui est presque identique à ROCHE de sa marque et le nom ROCH est écrit en gros caractères que BB FITTING et QUALITY SUPERIEURE, dans un graphisme particulier, de sorte que c'est ce nom qui attire l'attention ;

Qu'au plan graphique, le mot ROCH se distingue uniquement de ROCHE par l'absence de la lettre E, les deux noms ayant quatre lettres identiques et placées dans le même ordre ; que la présence de cette suite de quatre lettres dans les marques des deux titulaires leur donne une apparence visuelle identique ; que cette ressemblance visuelle suffit à créer un risque de confusion, même pour un consommateur attentif ;

Que sur le plan phonétique, les deux termes comportent une seule syllabe avec le même « RO » associé au son « H », avec une prononciation identique, et lorsque les ressemblances sont plus importantes que les différences, le risque de confusion est établi ; que selon une jurisprudence constante, même si une marque doit être appréciée dans son ensemble, la reproduction d'un élément suffisamment dominant permet de conclure à un risque de confusion, malgré les autres éléments ;

Que le fait qu'elle n'ait pas engagé d'actions contre des marques similaires antérieures ne limite en rien son droit d'exclusivité ; qu'une action ultérieure restera toujours recevable ;

Que la reproduction d'un élément caractéristique pouvait entraîner un risque de confusion malgré la présence d'autres éléments jugés non distinctifs ; que cela ne contredit pas le principe d'une appréciation globale ;

Que le dépôt de la marque « ROCH BB FITTING QUALITY SUPERIEURE » n° 102055 par la société ANIL SARL constitue une atteinte à ses droits antérieurs et il y a lieu de prononcer la radiation de l'enregistrement de cette marque pour les classes 35, 37, 38, 41, 42 et 44 ;

Attendu que la société ANIL SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que sur le plan visuel, la marque de l'opposant est verbale, constituée d'un mot unique à savoir « ROCHE », alors que la sienne est figurative avec un assemblage de cinq mots « ROCH BB FITTING QUALITY SUPERIEURE », revendiquant les couleurs blanc, noir, rouge et gris ;

Qu'au plan phonétique, la marque ROCHE de l'opposant est constituée de deux syllabes à savoir « RO » et « CHE » avec comme prononciation le son « CH » à la fin et encadré par un petit losange ; que sa marque « ROCH » est constituée d'une syllabe avec le son « ke » ou « que » comme prononciation à la fin ;

Qu'elle a déposé des marques similaires en 2010 et en 2016 sous le numéro 3201002796 et 3201600087 ; que ces marques n'ont pas fait l'objet de recours à l'OAPI ;

Qu'une jurisprudence établie précise que lorsque la marque seconde n'est pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, le risque de confusion doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments distinctifs ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi ;



Marque n° 55315
Marque de l'opposant



Marque n° 102055
Marque du déposant

Attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques et similaires des classes 35, 37, 38, 41, 42 et 44 communes aux deux titulaires, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 102055 de la marque « ROCH BB FITTING QUALITY SUPERIEURE » formulée par la société F. HOFFMANN LA ROCHE AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 102055 de la marque « ROCH BB FITTING QUALITY SUPERIEURE » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société F. HOFFMANN LA ROCHE AG, dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU