

DECISION N° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365

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° 50365 de la marque « ALLIGATOR + dessin » ;
- Vu** l'opposition a cet enregistrement formulée le 13 février 2006 par RAPH MARTINDALE & CO. LTD, représentée par le Cabinet Cazenave ;
- Vu** la lettre n° 1928/OAPI/DG/SCAJ/Sha du 3 avril 2006 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365 ;

Attendu que la marque « ALLIGATOR+ dessin » a été déposée le 31 mars 2000 par la société dite SOTACI et enregistrée sous le n° 50365 dans la classe 8, puis publiée dans le BOPI 3/2005 paru le 30 septembre 2005 ;

Attendu que RAPH MARTINDALE & CO. LTD est titulaire des marques :

- « **dessin de crocodile** » déposée le 26 janvier 1996, enregistrée sous le n° 35944 et renouvelée le 26 janvier 2006,
- « **CROCODILE** » déposée le 17 juin 1997 et enregistrée sous le 37973, le renouvellement est en cours à l'OAPI ;

Attendu qu'au motif de son opposition, RAPH MARTINDALE & CO. LTD affirme qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme CROCODILE et sur le dessin de cet animal conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui de 1999 ; et que selon cet article, son droit s'étend non seulement sur les marques telles que déposées, mais aussi sur tout terme ou dessin qui leurs ressemblent au point de créer une confusion ;

Qu'en outre, la validité de la marque « CROCODILE » et du dessin correspondant pour les produits de la classe 8 ne saurait être mise en doute ; que ses marques sont parfaitement conformes aux exigences des article 2 et 3 et bénéficient de la protection la plus compétente ;

Attendu qu'elle soutient par ailleurs que, la marque « ALLIGATOR » présente un risque évident de confusion avec ses marques ;

Que d'une part, l'alligator est un animal de la même famille que les crocodiles et que d'autre part, l'alligator a une forme pratiquement identique à celle du crocodile

au point que seul un professionnel averti peut différencier les deux animaux ; que pour une immense majorité de consommateurs, il n'y a pas de différence entre un alligator et un crocodile ;

Que dans l'esprit du public, les deux mots seront associés à une même image et, de ce fait, considérés comme une seule et même marque ;

Que le risque de confusion est renforcé par le dessin qui accompagne la marque « ALLIGATOR » ;

Que bien que le dessin ne représente que la tête de l'animal, celle-ci est tellement caractéristique qu'elle évoque nécessairement le crocodile qui ne ressemble à aucun autre animal ;

Que les deux marques ont été déposées pour les produits de la classe 8 ;

Que la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365 constitue une atteinte absolue aux droits antérieurs de ses marques et à cet effet qu'elle sollicite la radiation de ladite marque ;

Attendu qu'en réplique, la société dite SOTACI soutient que l'analyse synthétique des produits et des signes tels que déposés à l'OAPI laisse apparaître que les marques en conflit peuvent bien coexister sur le territoire OAPI sans risque de confusion ;

Que les marques de l'opposant RAPH MARTINDALE & CO. LTD sont constituées l'une d'éléments figuratifs (un petit crocodile entier), l'autre d'élément verbal « CROCODILE » et toutes couvrent les produits de la classe 8 ;

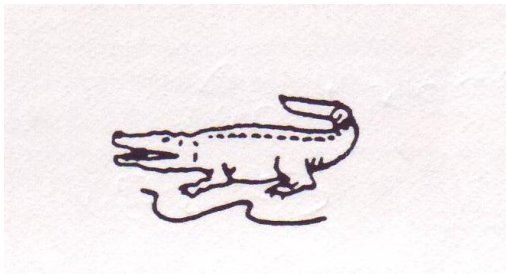
Que par contre, sa marque est une marque complexe, constituée à la fois d'un élément figuratif et d'un élément verbal ; que l'élément figuratif est composé d'une inscription stylisée ALLIGATOR, de la tête d'alligator contenue dans un arc de cercle reposant sur une base rectangulaire, et des couleurs bleu et blanc ; que l'élément verbal quant à lui, est constitué de l'inscription stylisée ALLIGATOR ; qu'elle forme un tout indivisible ;

Attendu qu'elle soutient également que selon l'article 2 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la similarité des deux marques en conflit ne devrait pas se limiter au lien qu'on peut établir entre un « Crocodile » et un « Alligator » ; que la comparaison

des marques doit se faire telle qu'elles sont déposées à l'Organisation ; qu'à cet effet le consommateur d'attention moyenne de la zone OAPI ne saurait confondre le « petit crocodile » permettant d'identifier les produits de la Société RALPH MARTINDALE & CO. LTD, avec la tête d'alligator contenue dans un arc de cercle soutenu par un support rectangulaire qui constitue la marque de SOTACI ; que les éléments figuratifs et l'élément verbal constituant la marque « ALLIGATOR + dessin » sont sur le plan visuel et phonétique de nature à éviter tout risque de confusion entre les marques en conflit à l'égard du consommateur d'attention moyenne de la zone OAPI ; que les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion ;

Attendu qu'en réponse à la réplique de la société dite SOTACI, RALPH MARTINDALE & CO. LTD déclare que cette dernière ne saurait confirmer que les éléments de sa marque ALLIGATOR constitue un tout indivisible ; que pour qu'une marque constitue un tout indivisible, il faut que les éléments qui la composent soient indissociables les uns des autres et perdent ainsi leur pouvoir attractif individuel ; que le pouvoir attractif vient de l'ensemble et non de tel ou tel élément isolé ; que ce n'est pas le cas de la marque de la partie adverse ; qu'il s'agit d'une simple juxtaposition arbitraire d'éléments n'ayant rien en commun ; qu'une tête d'alligator ne suggère en rien un dessin de cercle et inversement ; que dans la marque « ALLIGATOR », le dessin de tête d'alligator est indiscutablement l'élément essentiel de la marque et il présente une similitude certaine avec les deux marques de RALPH MARTINDALE & CO. LTD ; que les autres éléments de la marque querellée ne sont qu'accessoires et ne sauraient retenir l'attention du consommateur ; qu'à cet effet, il existe un risque de confusion indiscutable entre les marques des deux titulaires qui exclut toute possibilité de co-existence ;

Attendu que les trois marques se présentent comme suit :



N° 50202

Marque de l'opposant



N° 50365

Marque querellée

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires pris dans leur ensemble se rapportant aux produits de la même classe, il existe un 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° 50365 de la marque « ALLIGATOR + dessin » formulée par RALPH MARTINDALE & CO. LTD, est reçue quant à la forme.

Article 2 : Au fond l'enregistrement n° 50365 de la marque « ALLIGATOR + dessin» est radié.

Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle.

Article 4 : la Société dite SOTACI 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 23 Mai 2008

(é) **Paulin EDOU EDOU**