

## **DECISION N° 295/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION + Logo » n° 76738**

#### **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° 76738 de la marque « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 29 juillet 2015 par la société ESGCV, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ;

**Attendu que** la marque « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION + Logo » a été déposée le 20 septembre 2013 par Monsieur DJAMBOU Louis-Marie et enregistrée sous le n° 76738 pour les services de la classe 41, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2014 paru le 30 janvier 2015 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société ESGCV fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « ESG » n° 63963, déposée le 26 février 2010 dans la classe 41 ;

**Que** par son dépôt, la société ESGCV dispose d'un droit de propriété exclusif d'utiliser la marque « ESG » n° 63963 ou un signe lui ressemblant, pour les services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les services similaires conformément à

l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**en vertu de l'article 3(b) de la même Annexe, 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 » ;

**Que** la marque de l'opposant couvre les services de la classe 41 qui sont identiques à ceux couverts par la marque querellée ; que le risque de confusion s'apprécie en fonction de tous les éléments pertinents caractérisant les services entre eux et particulièrement au regard de leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ;

**Que** les services désignés par la marque querellée, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation que ceux de la marque antérieure ; que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer que la marque contestée « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION + Logo » n° 76738 ne constitue qu'une extension de la marque antérieure « ESG » n° 63963, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance de ces services ;

**Que** le risque de confusion s'apprécie au regard des signes dans leur ensemble, selon une impression visuelle d'ensemble produite par les

signes en cause en tenant compte du caractère distinctif de la marque de l'opposant, de son usage, des éléments dominants et distinctifs des signes ;

**Que** la marque de l'opposant est une marque verbale « ESG » alors que celle du déposant est une marque composée d'un logo ; que l'élément verbal « ESG » est prédominant et reproduit à l'identique le signe antérieur ; que cette quasi-identité conceptuelle est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public qui n'a pas les deux marques sous les yeux ;

**Que** visuellement, les deux signes en cause présentent un élément prédominant à l'identique qui est le sigle « ESG » dont les lettres sont en réalité les initiales de la marque de l'opposant, ce qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public OAPI ;

**Que** sur le plan phonétique, les deux marques ont une même construction, se prononcent de la même manière, ont le même rythme et le même son ; que la marque « ESG » de l'opposant jouit d'une renommée dans les Etats membres de l'OAPI ; que la société ESGCV est connue également pour ses activités de formation, éducation et d'enseignement ;

**Attendu que** Monsieur DJAMBOU Louis-Marie fait valoir dans son

mémoire en réponse que la marque querellée n° 76738 est une marque complexe comprenant des éléments verbaux et plusieurs dessins caractéristiques ; que sur le plan simplement verbal, elle comprend l'expression « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION » ; que la marque n° 63963 de l'opposant comprend uniquement un élément verbal constitué par les lettres ESG dont la signification est loin d'être connue du consommateur moyen ;

**Que** pour qu'un signe soit quasi-identique à un autre, il faut que ce signe ne se différencie de l'autre que par des détails mineurs ; que selon la jurisprudence constante, le risque de confusion doit s'apprécier par une comparaison globale ;

**Que** l'élément verbal ESG commun aux deux marques n'est pas reproduit à l'identique ; qu'il n'y a aucune identité en eux-mêmes, les lettres ESG de la marque querellée apparaissent dans un graphisme de fantaisie qui d'une part, ne permet pas de les distinguer aisément, et d'autre part constitue un élément distinctif supplémentaire ;

**Que** l'élément commun des deux marques n'est pas dominant dans la marque n° 76738 du déposant ; qu'il est plutôt noyé dans les éléments graphiques qui sont réellement prédominants ; que l'élément verbal de la marque querellée n'est pas prédominant, cet élément verbal est noyé dans un ensemble d'éléments

figuratifs qui retiennent l'attention du consommateur d'attention moyenne ;

**Que** la marque n° 76738 du déposant contient l'expression « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION », qui explique l'abréviation ESG et cette expression est particulièrement visible ; que ces deux marques ne sont pas appliquées sur des produits mis à la disposition du consommateur sur un étalage ; qu'elles s'utilisent beaucoup plus de façon visuelle que verbale ; que les marques de services s'utilisent le plus souvent par écrit ;

**Que** l'élément commun « ESG » n'a qu'une importance secondaire sur le plan phonétique, la ressemblance partielle étant insuffisante pour entraîner une confusion entre les marques ; que malgré la présence d'un élément commun, il existe de nombreuses différences qui dominent largement cette petite ressemblance et évitent toute confusion entre les deux marques ;

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

# ESG



**ECOLE SUPERIEURE DE GESTION**

Marque n° 63963

Marque de l'opposant

**Attendu que** du point de vue visuel, phonétique et intellectuel [les deux signes ont un élément prédominant identique qui est le sigle « ESG », même prononciation, même rythme et même son, les deux marques sont destinées à la formation, l'éducation et l'enseignement], il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques et similaires de la classe 41, pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

## **DECIDE :**

**Article 1 :** L'opposition à l'enregistrement n° 76738 de la marque « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION + Logo » formulée par la société ESGCV est reçue en la forme.

**Article 2 :** Au fond, l'enregistrement n° 76738 de la marque « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION + Logo » est radié.

**Article 3 :** La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

**Article 4 :** Monsieur DJAMBOU Louis-Marie, titulaire de la marque « ECOLE SUPERIEURE DE GESTION + Logo » n° 76738, 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 30/04/2016

**(é) Paulin EDOU EDOU**