

DECISION N°1073/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « GEI » n°105086

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° 105086 de la marque « GEI » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 septembre 2019 par la société GFI INFORMATIQUE, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ;
- Vu** la lettre N°0885/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 17 septembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « GEI » n°105086 ;

Attendu que la marque « GEI » a été déposée le 30 novembre 2018 par la société GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANIZATION, et enregistrée sous le n° 105086 pour les services des classes 36, 37, 39 et 42, ensuite publiée au BOPI N° 02MQ/2017 paru le 08 mars 2019 ;

Attendu que la société GFI INFORMATIQUE fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « GFI » n°83629 déposée le 09 avril 2015 dans les classes 35, 36, 38, 41 et 42 ; et que cette marque est parfaitement valable pour désigner les services des classes visées ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est identique à une autre 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 les services revendiqués par la marque incriminée en classes 36, 37, 39 et 42 se retrouvent de manière quasi-identique inclus dans le libellé des services de sa marque ;

Que ces services désignés notamment les services informatiques, électriques, chimiques, d'énergie, d'information et d'assurance ... en raison de leur usage disposent habituellement des mêmes canaux commerciaux, des mêmes points de vente, de distribution ou de communication au public que ceux de la marque antérieure ;

Que s'agissant du principe de spécialité évoqué, et contrairement aux allégations du défendeur, les services des classes 36 et 42 des deux marques sont identiques, qu'une appréciation générale des services revendiqués permet de constater que les deux titulaires exercent dans les domaines financiers et du conseil ; que les services sont proches, connexes et complémentaires ;

Que la prépondérance des éléments de ressemblances fera penser au public qu'il s'agit de services de titulaires d'un même groupe et que la marque contestée n'est qu'une déclinaison de sa marque ;

Que prises dans leur ensemble, les deux marques sont nominales, que la marque « GEI » reproduit quasi-identiquement sa marque « GFI », que la police d'écriture de sa marque constituée de caractères majuscules non stylisés en gras est identiquement reproduite par la marque querellée, d'où la similitude conceptuelle; que sur le plan visuel, la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes et une impression d'ensemble similaire car, les deux signes présentent une même construction, partagent en commun le même ordre de lettre « G/F/I » et « G/E/I » ; que le risque d'association des deux marques est si grand que les différences insignifiantes peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ; que sur le plan phonétique, les deux signes se ressemblent par un rythme et une sonorité communes ;

Que le signe « GEI » constitue une imitation de sa marque antérieure « GFI » et ne peut être adopté à titre de marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte à son droit antérieur ;

Que le risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps est renforcé par la connaissance de sa marque sur le marché à travers son site internet ;

Attendu que la société GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANIZATION dans sa réponse souligne qu'en comparant les marques en conflit sur le plan visuel, il apparaît que

celle de la partie adverse comporte trois lettres avec une syllabe « GEI » alors que la sienne « GFI » comprend deux syllabes « G-FI », que la juxtaposition des caractères des deux signes est différente avec un « F » dans celle de l'opposante et un « E » dans la sienne ; que sur le plan conceptuel, la marque de l'opposante n'a aucune signification particulière alors que la sienne est évocatrice d'excellence ;

Que conformément à l'article 7 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'opposant ne pourrait empêcher à un tiers de faire usage de bonne foi de son, nom ; que la marque « GFI » est une déclinaison de la dénomination commerciale de la société GFI INFORMATIQUE, qu'il en est de même de sa société GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANIZATION dont la marque « GEI » est une abréviation ; que sur le plan phonétique, les deux marques en conflit ne se prononcent guère de la même manière, car la marque de la partie adverse a deux syllabes « G-FI » tandis que la sienne n'a qu'une seule syllabe « GEI » ;

Qu'en faveur du principe de la spécialité des marques, les services revendiqués par la marque de l'opposant couvrent les classes 35, 36, 38, 41 et 42, que les services des classes 37 et 39 de sa marque ne sont pas concernés ;

Que d'après l'article 7 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement confère à l'opposant le droit exclusif d'utiliser sa marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour des produits ou services similaires ; que bien qu'ayant en commun les services des classes 36 et 42, il faut noter que les services de la classe 36 de sa marque sont limités aux affaires bancaires, à la gestion immobilière, au conseil en assurance alors que celle de la partie adverse inclus le paiement bancaire par voie électronique ; qu'il en est de même des services de la classe 42 qui sont tous aussi différents ;

Qu'il en découle une forte dissemblance entre les classes de services revendiqués dans les marques en conflit, que le consommateur d'attention moyenne dans ce cas est un averti disposant d'une certaine expertise dans le domaine ;

Que les deux marques peuvent aisément co-exister sans risque de confusion ;

Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi :

The logo consists of the letters 'GEI' in a bold, serif font, enclosed within a thin rectangular border.The logo consists of the letters 'GFI' in a bold, sans-serif font, enclosed within a thin rectangular border.

Marque querellée n°105086

Marque n° 83698 de l'opposant

Attendu que les ressemblances visuelle (quasi-identité de caractères des marques et phonétique (prononciation rapprochée) sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques ou similaire des mêmes classes 36 et 42; qu'il n'existe pas de risque de confusion pour les services différents des classes 35, 38, et 41 de la marque de l'opposant d'une part et les services des classes 37 et 39 de la marque du déposant d'autre part , 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° 105086 de la marque « GEI » formulée par la société GFI INFORMATIQUE, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 105086 de la marque « GEI » est partiellement radié en classes 36 et 42.

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

Article 3 : La société GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION DEVELOPMENT AND COOPERATION ORGANIZATION titulaire de la marque « GEI » n° 105086 et la société GFI INFORMATIQUE disposent 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 27 Janvier 2021

(e) Denis L. BOHOUSSOU