

DECISION N° 1199/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ACTU'ELLE » n° 75437

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° 75437 de la marque « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 janvier 2015 par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, représentée par le cabinet Maître CHEIKH FALL ;

Attendu que la marque « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » a été déposée le 07 juin 2013 par la société ID DESIGN & COMMUNICATION et enregistrée sous le n° 75437 pour les produits de la classe 16, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2013 paru le 11 juillet 2014 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « ELLE » n° 9333, déposée le 14 janvier 1970 dans les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 30 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur à l'OAPI selon les dispositions de l'Accord de Bangui, suite aux renouvellements intervenus en 1990, 2000 et 2010 respectivement ;

Que l'enregistrement de sa marque confère à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion ;

Qu'il est aisé de constater une similitude entre sa marque « ELLE » et « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous », qui crée une grande confusion dans l'esprit des consommateurs ; que cette confusion se retrouve dans le terme

« ELLE » qui apparait comme l'élément dominant de la marque querellée, et constitue la partie distinctive et dominante de ce signe ;

Que le terme « ACTU » est le diminutif de l'actualité en français et la marque « ELLE » du déposant est un magazine de femme très actuel et largement connu ; que cette similitude entre les deux marques porte atteinte à ses droits antérieurs et induit en erreur les utilisateurs même les plus avertis, les deux marques en conflit ayant été déposées dans la même classe 16 ;

Que l'opposition à l'enregistrement de la marque « « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » n° 75437 a été formée le 06 janvier 2015 et envoyée à l'OAPI par courrier DHL numéro WAYBILL 68 4931 43 12 du 08 janvier 2015 ; que les principes généraux du droit appliqués à l'OAPI énoncent qu'en matière de calcul du délai dans les procédures civiles, si le dernier jour théorique obtenu après calcul est un samedi ou un dimanche, le dernier jour véritable est reporté au lundi suivant ;

Qu'il existe un risque de confusion qui se trouve dans le terme « ELLE » qui apparait comme l'élément dominant dans la marque « ACTU'ELLE » du déposant et qui constitue la partie de son signe distinctif et dominant ;

Que la jurisprudence constante de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI apprécie le risque de tromperie ou de confusion par rapport au consommateur d'attention moyenne ; que cette jurisprudence se réfère à la perception qu'a un consommateur moyen qui n'est pas un expert ;

Que la proposition d'accord avec la société ID DESIGN & COMMUNICATION évoqué par le déposant dans son mémoire en réponse ne constitue pas une reconnaissance de l'absence de risque de confusion entre les deux marques en conflit ; qu'au contraire, cette proposition a été faite dans le but d'encadrer l'usage de la marque « ACTU'ELLE » afin de prévenir et limiter l'atteinte portée à ses droits antérieurs sur la marque « ELLE » et de tous signes similaires ; que c'est de bonne foi que cette proposition a été formulée pour éviter tous recours ;

Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » n° 75437 appartenant à la société ID DESIGN & COMMUNICATION ;

Attendu que la société ID DESIGN & COMMUNICATION ANIL SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que l'opposition formée par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE doit être déclarée irrecevable pour avoir été

formée hors délais ; que ladite opposition a été présentée le 12 janvier 2015 alors que la date limite était le 11 janvier 2015 ;

Que la marque « ELLE » de l'opposant n'a pas été enregistrée en 1970 au nom de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ; que la demande de renouvellement faite par ladite société le 14 janvier 2010 ne suffit pas à établir l'effectivité du renouvellement de la marque « ELLE » n° 9333, aucun certificat ou arrêté n'ayant été produit à l'appui ;

Que du point de vue visuel, les deux marques en conflit se présentent et s'écrivent dans des styles totalement différents, que la marque « ELLE » de l'opposant est constituée d'un seul mot, alors que la sienne est composée de sept mots ;

Qu'au plan phonétique, les syllabes des deux marques sont différentes et sur le plan intellectuel, la marque « ELLE » de l'opposant ne renvoie nullement à l'actualité ; qu'en plus, sa marque « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » n° 75437 a été enregistrée en classe 16 pour couvrir les produits (journaux périodiques) alors que celle de l'opposant couvre les produits d'une dizaine des classes ;

Que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a formellement proposé à la société ID DESIGN & COMMUNICATION une coexistence entre les deux marques par l'exploitation de la marque du déposant « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » n° 75437 telle qu'elle a été déposée et enregistrée à l'OAPI ;

Que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ne produit pas les pièces établissant sa qualité de titulaire des droits sur la marque « ELLE » ; que cette marque n'a pas été enregistrée au nom de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ; qu'en l'absence du moindre acte antérieur attestant de son droit sur la marque « ELLE », la seule demande de renouvellement formée par l'opposant le 14 janvier 2010 ne saurait lui conférer un droit de propriété sur ladite marque ;

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

ACTU'ELLE
Le magazine qui s'offre à vous

ELLE

Marque n° 9333

Marque de l'opposant

Marque n° 75437

Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel la marque du déposant est écrite en caractères apparents de huit (8) lettres avec une apostrophe avec en dessous et en petits caractères la phrase « le magazine qui s'offre à vous » en italique ; que du point de vue phonétiques les marques en conflit ont une prononciation assez éloignée ;

Attendu que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 16 communes aux deux titulaires, il n'existe pas un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 75437 de la marque « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » formulée par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 75437 de la marque « ACTU'ELLE le magazine qui s'offre à vous » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société ID DESIGN & COMMUNICATION 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 11 juin 2021

(é) Denis L. BOHOUSSOU

