

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 7 au 18 mars 2022

DECISION N° 008/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur FADE Camille Aristide

**Sur le recours en annulation de la décision n° 874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
du 19 mai 2020 portant radiation de l'enregistrement n° 98813 de la marque
« 555 + Vignette »**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 mai 2020 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Camille Aristide FADE en son rapport ;

Oui L'intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « 555 + vignette » a été déposée le 29 novembre 2017 par monsieur YEBAWE SISI Mohamed et enregistrée sous le n°98813 pour les produits de la classe 24 puis publié le 06 juin 2018 au BOPI n° 04MQ/2018 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 03 octobre 2018 par monsieur DENG MING représenté par le cabinet FANDIO & Partners, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°0874/OAPI/DG/DGA/DAS/SCG du 19 mai 2020 de monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a procédé à la radiation l'enregistrement n°98813 de la marque « 555+ Vignette » ;

Considérant que par requête enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 21 septembre 2020, sous le n°0054, monsieur YEBAWE SISI Mohamed, a sollicité l'annulation de la décision n°0874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020 par laquelle, le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation de l'enregistrement n°98813 de la marque « 555 + vignette » ;

Qu'au soutien de son recours, monsieur YEBAWE SIDI Mohamed fait observer que l'argumentaire de la décision n° 0874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020 querellée selon lequel l'appellation « COURONNE BLANCHE » n'est pas portée sur la marque déposée n'est pas une réalité ;

Qu'en outre, il développe que l'existence même de la « COURONNE BLANCHE » sur la marque comme élément principal, est une caractéristique suffisante de la fonction de distinctivité et donc plus besoin d'y porter la mention « ça c'est une COURONNE BLANCHE » ;

Qu'habituellement, dans les demandes d'enregistrement, chaque fois qu'une marque comportait des caractères non latins, l'OAPI exigeait de les traduire en français faute de quoi une notification est adressée au déposant pour lui demander la signification des caractères considérés ;

Qu'en y tenant compte, il a pris non seulement soin de traduire les caractères arabes au-dessus de la « COURONNE BLANCHE » qui signifie en français « TISSU DE LA COURONNE », mais aussi de joindre le papier contenant cette traduction au dossier, toute chose qui indique bien que l'appellation « COURONNE BLANCHE » a été portée sur sa marque déposée ;

Que par ailleurs, monsieur YEBAWE SIDI Mohamed précise que le tissu de la marque n°98813 est un tissu d'habillement utilisé dans la zone géographique des régions désertiques (Niger, Mauritanie, Sud algérien et le Nord du Mali) uniquement comme habillement pour les femmes, comme voiles de femmes et parfois par les hommes comme turbans autour de la tête et qui est importé de l'Inde depuis les années 2003 bien avant 2005 date de l'enregistrement de la marque n°51654 de l'opposant ;

Qu'il ajoute que c'est cela qui lui a permis de jouir d'une solide réputation dans la zone ci-dessus citée ;

Que conformément au paragraphe (d) de l'article 3 de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, le risque de confusion est nul car ce tissu de la marque n°98813 est différent des autres tissus particulièrement par ses caractéristiques ;

Qu'en outre, convoquant l'article 7 al. 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, il estime qu'inversement si le tissu d'habillement n'est pas identique, le risque de confusion est exclu même si les signes présentent une certaine similitude ;

Qu'il relève que chacun des deux titulaires est actif dans une zone géographique différente et ne sont ni concurrents directs et les tissus commercialisés par eux ne sont ni identiques, ni similaires ;

Qu'il sollicite de déclarer applicable le principe de la spécialité en l'espèce et d'annuler la décision querellée ;

Considérant que Monsieur DENG MING représenté par le cabinet FANDIO & PARTNERS CONSULTING, saisi de la notification du présent recours respectivement les 27 octobre 2020 et juillet 2021 n'a fait aucune observation au dossier de procédure ;

Considérant que dans ses écritures en date du 04 janvier 2022, monsieur le Directeur Général de l'OAPI fait d'abord observer que les marques sont des signes visibles qui ont été déposés pour être apposés aux produits afin de les distinguer d'autres marques pour des produits identiques ou similaires ;

Qu'il relève que ce ne sont pas des tissus qui sont déposés comme marque mais des signes ;

Qu'il note d'abord au plan visuel que la marque contestée est constituée de l'élément verbal prédominant et constituant la marque de l'opposant « 555 » en couleur blanche ;

Que sur le plan phonétique, les deux marques se prononcent de la même manière « 555 » et enfin sur le plan intellectuel elles renvoient toutes aux chiffres « 555 » ;

Que la couronne de couleur blanche portée sur la marque querellée ne suffit pas à empêcher le risque de confusion ;

En la forme,

Considérant que le recours exercé par monsieur YEBAWE SIDI MOHAMED est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant que monsieur YEBAWE SISI MOHAMED sollicite l'annulation de la décision n°874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020 portant radiation

de la marque « 555 + Vignette » n°98813 en application du principe de la spécialité d'une part et en raison de l'absence du risque de confusion entre sa marque et celle de l'opposant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « *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* » ;

Qu'au sens de l'article 18 de la même Annexe, la violation de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé encourt radiation ;

Considérant qu'en l'espèce, la marque litigieuse est la marque « 555 + vignette » n°98813 déposée le 29 novembre 2017 dans la classe 24 ;

Que la marque de l'opposant est la marque « 555 » n°51654 déposée dans la classe 24 ;

Qu'en mettant en comparaison les deux marques, il est aisé de constater qu'au plan visuel elles partagent le même terme ;

Qu'au plan phonétique, les termes « 555 » et « 555 + vignette » s'entendent presque de la même manière et que le complément figuratif n'altère pas la prononciation centrale « 555 » de la marque litigieuse ;

Qu'au plan conceptuel, les deux marques partagent identiquement les chiffres « 555 » de sorte que les différences liées aux éléments figuratifs notamment les couleurs blanche et noire même dans leur disposition ne suffisent à réduire le risque de confusion qui résulte de l'impression globale de la marque ;

Que, surabondamment, la marque litigieuse « 555 + vignette » n°98317 est déposée pour les produits de la classe 24 et donc dans la même classe que la marque de l'opposant ;

Qu'en raison des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques, il s'y installe bien évidemment un risque de confusion pour le

consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ou dans les temps rapprochés ;

Considérant en outre que le recourant invoque le principe de la spécialité de marque au soutien de sa demande d'annulation ;

Considérant qu'au sens de la législation en vigueur dans l'espace OAPI, le principe de la spécialité de la marque s'entend que la marque est en rapport avec des produits spécifiques avec lesquels elle constitue le périmètre de protection ;

Que l'application de ce principe n'exclut pas le risque éventuel de confusion entre deux marques lorsque ces dernières couvrent les produits de la même classe ;

Considérant qu'en l'espèce, les deux marques en cause sont les marques « 555 + Vignette » n°98813 et « 555 » n° 51654 toutes enregistrées dans la classe 24 ;

Que conformément au développement supra les produits couverts par la marque litigieuse sont identiques ou similaires aux produits couverts par la marque de l'opposant ;

Que le recourant est mal venu à invoquer le principe de la spécialité de la marque en la présente cause ;

Que ce moyen tiré du principe de la spécialité de la marque est inopérant ;

Que c'est à bon droit que la marque « 555 + vignette » n°98813 déposée le 29 novembre 2017 dans la classe 24 a été radiée ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision n°874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020 portant radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse « 555 +vignette » n°98813 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix,

En la forme : **Reçoit monsieur YEBAWE SIDI MOHAMED en son recours ;**

Au fond : L'y déclare mal fondé ;

En conséquence,

Confirme la décision n°874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du
19 mai 2020 portant radiation de l'enregistrement de la
marque « 555 + vignette » n° 98813 ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres,


Bertrand Quentin KONDROUS


Noël KOLOMOU