

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



*Session du 11 au 20 novembre 2020*

**DECISION N° 013/20/OAPI/CSR**

COMPOSITION

Président : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ  
Membres : Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE  
Monsieur Hyppolite TAPSOBA  
Rapporteur : Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE

**RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION N°  
N°702/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG DU 14 OCTOBRE 2019 PORTANT  
RADIATION DE LA MARQUE « bp BENIN PETRO + logo » N°96753**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) ;
- 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° 702/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 14 octobre 2019 portant radiation de la marque « bp BENIN PETRO + logo » n°96753

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE en son rapport ;

**Oui** les Cabinets SPOOR & FISHER représentant la société BP PLC d'une part et, le Directeur général de l'O.A.P.I. d'autre part, en leurs observations orales ;

**Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;**

**Considérant** que le 09 août 2017, la société BENIN PETRO SA a déposé la marque « bp BENIN PETRO » + logo », enregistrée sous le n°96753 pour les produits de la classe 4 et publiée au BOPI n°12MQ/2017 paru le 19 avril 2018 ;

**Considérant** que la société BP PLC, a formulé opposition à cet enregistrement en date du 29 octobre 2018 motif pris de la violation de son droit antérieur sur les marques « BP » n°10653 déposée le 15 avril 1971 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 19 et « BP » n°11455 déposée le 28 décembre de la même année en classe 4, consacré par l'article 5 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Considérant** que suivant décision n°702/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 14 octobre 2019, le Directeur général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « bp BENIN PETRO + logo » n° 96753 en ce que, d'une part, l'élément verbal « bp » dominant des marques de l'opposant est entièrement incorporé dans la marque du déposant malgré son caractère complexe et, d'autre part, les ressemblances visuelles et phonétiques sont prépondérantes par rapport aux différences, ce qui crée un risque de confusion entre les deux marques prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la même classe 4, pour le consommateur d'attention moyenne ;

**Considérant** que le 18 janvier 2020, la société BENIN PETRO SA, représentée par le Cabinet d'Avocats PROSPER AHOUNOU, a saisi la Commission Supérieure de Recours en annulation de cette décision ; qu'à l'appui de son recours, elle a soutenu que, contrairement à la démarche adoptée par le Directeur général, le risque de confusion s'apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé, confortées par une abondante jurisprudence ;

**Qu'**elle en a déduit qu'il n'existe aucune similarité entre les produits ou services, encore moins de ressemblances entre les signes en présence ;

**Que** relativement à la similarité des produits ou services, la société BENIN PETRO souligne que, contrairement à la motivation du Directeur général qui s'est fondé sur l'identité des classes pour caractériser le risque de confusion, la classification des produits ou services n'a qu'une valeur administrative et est, par conséquent, sans incidence sur l'appréciation de la similarité, deux produits pouvant être similaires quand bien même ils n'appartiendraient pas à la même classe ;

**Que** s'agissant des produits d'une même classe, l'appréciation du risque de confusion prend en compte les différences entre les conditionnements, les lieux de vente, les prix des produits ; qu'en examinant ces différences, en l'espèce, il n'existe aucun risque de confusion, au regard de la différence notoire relevée entre les conditionnements de ses produits et ceux de la société BP PLC, leur lieux de vente (BENIN pour ses produits, alors que la société BP PLC n'a aucune activité dans cette sphère géographique), et leur prix ;

**Qu'**en ce qui concerne les signes en présence, la société BENIN PETRO prétend que le Directeur général a limité son appréciation seulement à l'élément

verbal des marques, alors que la ressemblance fondant le risque de confusion doit s'apprécier sur le triple plan visuel, auditif et conceptuel ;

**Qu'**elle a indiqué que la ressemblance n'est pas suffisamment caractérisée sur les plans visuel et phonétique ;

**Que** sur le plan visuel, sa marque est complexe, composée des initiales « bp » en abréviation de son nom commercial « BENIN PETRO », inscrite en couleur blanche sur la surface d'un rectangle composé de l'agencement de trois couleurs (bleu, rouge, vert), le bleu qui est en haut étant séparé du vert situé en bas par une bande diagonale de couleur orange partant du bas vers le coin supérieur droit du rectangle, avec inscrit en bas, en couleur blanche sur fond bleu, la dénomination « BENIN PETRO », alors que la marque de la société BP PLC ne laisse apparaître que les lettres BP inscrites en majuscule en une couleur unique, sans aucune autre esthétique particulière ;

**Que** sur le plan phonétique, dans sa marque, l'élément verbal marquant est son nom commercial, composé de deux mots « BENIN PETRO » de deux syllabes chacun, avec une sonorité divergente dans la seconde syllabe précédée du sigle « BP » qui fait directement référence aux longues syllabes, comme une indication de l'abréviation du nom commercial « BENIN PETRO », alors que la marque « BP » ne produit phonétiquement que deux sons ;

**Considérant** que poursuivant son argumentaire, la société BENIN PETRO SA a indiqué que la jurisprudence (CA Paris, 09 décembre 2011, RG n°10/13480) rappelle de façon constante qu'en ce qui concerne les marques complexes, le risque d'association doit être apprécié globalement, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les marques, au regard de leurs éléments dominants et distinctifs ; que l'élément commun « bp » ne peut être tenu pour déterminant, étant entendu que, l'impression d'ensemble produite par les éléments distinctifs des deux marques qui comportent des caractéristiques

graphiques particulières et notoirement différents, conduit à retenir qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques « bp » et « bp BENIN PETRO » ;

**Que**, conceptuellement, la marque « bp BENIN PETRO » évoque la situation géographique de la société BENIN PETRO et la nature des produits qu'elle commercialise, auxquelles s'ajoute l'assemblage des couleurs bleue, verte, et blanche, alors que la marque de la société BP PLC est basique, car composée exclusivement de deux lettres de l'alphabet de couleur uniforme et standard, dépourvu de caractère distinctif particulier ;

**Qu'**elle conclut dès lors à l'annulation de la décision du Directeur général de l'OAPI ;

**Considérant** que dans son mémoire en défense déposé le 29 avril 2020, la société BP PLC a invoqué les dispositions de l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé qui lui confèrent le droit exclusif sur les marques « BP » ainsi que sur tous signes lui ressemblant, et la faculté d'en empêcher l'utilisation par les tiers ;

**Qu'**elle a expliqué que, les marques en présence sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques en ce que la marque querellée reprend intégralement la sienne « BP » qui a une renommée internationale pour les produits identiques de la classe 4, ce qui donne l'impression qu'il existe des associations commerciales entre les deux sociétés ; qu'en réalité, la société BENIN PETRO tente délibérément, par cette association, de profiter de façon malhonnête de sa réputation et de sa clientèle ;

**Qu'**au regard de l'impression d'ensemble produit par les deux signes, le risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne est manifeste ;

**Qu'**elle a, enfin, soutenu que la décision du Directeur général doit être confirmée.

**Considérant** que dans ses observations écrites datées du 16 juillet 2020, le Directeur général de l'OAPI a indiqué que sa décision est fondée sur les ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes des signes en conflit relativement aux produits couverts par ceux-ci ; qu'il a en outre précisé, reprenant les termes de la décision critiquée, que l'élément verbal « bp » dominant des marques de la société BP PLC étant entièrement incorporé dans la marque du recourant, il en résulte un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, s'agissant, au demeurant, des produits identiques et similaires de la même classe 4 ;

### **EN LA FORME**

**Considérant** que le présent recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;

**Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;**

### **AU FOND**

**Considérant** qu'il résulte de l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé que tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en cas de violation des articles 2 ou 3 de cette annexe ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant;

**Considérant** que les marques BP n° 10653 et BP n° 11455 déposées respectivement le 15 avril 1971 et le 28 décembre de la même année par la société BP PLC sont exclusivement constituées de l'élément verbal « BP », tandis que celle déposée le 09 août 2017 par la société BENIN PETRO est constituée des initiale « bp », associées à la dénomination de cette structure, sur fond bleu, rouge et vert ;

**Que,** appréciant globalement les deux marques en conflit, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants, en l'occurrence l'élément verbal

« BP », pour les produits identiques ou similaires, il existe sans contredit un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui pourrait croire, au demeurant, que les produits offerts proviennent d'une même entreprise ou des entreprises économiquement liées ;

**Que**, du reste, au-delà des ressemblances visuelles (même lettres) et phonétiques (même prononciation) relevées fort pertinemment par le Directeur général dans la décision entreprise, en incorporant intégralement et en caractère très apparents, l'élément constitutif dominant des marques BP n° 10653 et BP n° 11455 de l'opposant dans la sienne, la société BENIN PETRO tente délibérément de profiter des efforts de promotion commerciale de BP PLC qui jouit d'une renommée internationale dans le secteur d'activité concerné ;

**Que** les différences entre les deux marques invoquées par la société BENIN PETRO à savoir les couleurs et le nom commercial sont mineures comparativement aux ressemblances sus relevées ;

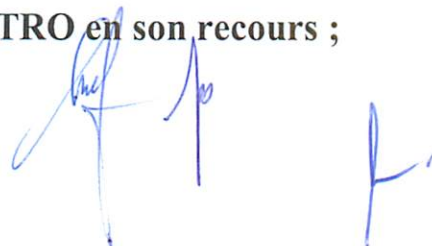
**Que** contrairement aux prétentions de cette société, le Directeur général ne s'est guère fondé sur l'identité des classes visés dans les enregistrements pour déduire le risque de confusion entre les produits ou services couverts ;

**Que** c'est à bon droit que le Directeur général a radié la marque « bp BENIN PETRO + logo » n°96753 qui viole manifestement le droit antérieur de la société BP PLC sur les marques BP n° 10653 et BP n° 11455 encore en vigueur ;

#### **PAR CES MOTIFS :**

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

**En la forme :**      **Reçoit la société BENIN PETRO en son recours ;**



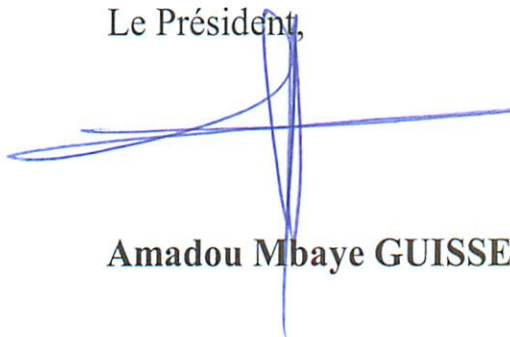
**Au fond :**

**Le dit mal fondé ;**

**Confirme la décision n°702/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du  
14 octobre 2019 portant radiation de l'enregistrement de  
la marque « bp BENIN PETRO + logo » n° 96753 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 novembre 2020

Le Président,



**Amadou Mbaye GUISSSE**

**Les Membres :**



**M. Max-Lambert NDEMA ELONGUE**



**M. Hyppolite TAPSOBA**