

# **DECISION N° 0874/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

## **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « 555 + vignette » n° 98813**

### **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° 98813 de la marque « 555 + vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 octobre 2018 par Monsieur DENG MING ;

**Attendu** que la marque 555 + VIGNETTE a été déposée le 29 novembre 2017 pour les produits de la classe 24 sous le n° 3201703583 par Monsieur YEBAWE SIDI MOHAMED, puis enregistrée sous le n° 98813 et ensuite publiée dans le BOPI 04MQ/2018 paru le 06 juin 2018 ;

**Attendu** qu'au motif de son opposition, Monsieur DENG MING fait valoir qu'il est titulaire d'un droit antérieur enregistré de la marque « 555 » déposée le 21 avril 2005 et enregistrée sous le n° 51654 pour les produits de la classe 24 ;

Qu'il reproche au sieur YEBAWE SIDI MOHAMED d'avoir violé les dispositions des articles 5 et 3 alinéas (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que d'après l'article 5 Annexe III de l'Accord de Bangui, « sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt » ;

Qu'il a déposé sa marque le 21 avril 2005 alors que sieur YEBAWE SIDI MOHAMED a effectué son dépôt postérieurement le 29 novembre 2017 ; qu'il dispose donc d'un droit antérieur valablement enregistré ;

Que sur la violation de l'article 3 alinéas (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose : « *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 ; (d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés* », que le sieur YEBAWE SIDI MOHAMED a réalisé une reproduction à l'identique des chiffres « 555 » comme élément prédominant et essentiel de sa marque complexe ; que cet élément a été mis en exergue par la couleur blanche dans un fond en couleur noire ;

Que d'après l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques (...) » comme cela est le cas dans l'espèce, « (...) un risque de confusion sera présumé exister » ; qu'enfin la jurisprudence ajoute qu'une telle reproduction servile d'une dénomination pour des produits identiques à ceux visés dans le dépôt, en l'occurrence la marque « 555 », ne nécessite même pas la démonstration d'un risque de confusion ;

Qu'il requiert la radiation de la marque « 555 + vignette » n° 98813 ;

**Attendu** que Monsieur YEBAWE SIDI MOHAMED dans son mémoire en réponse fait valoir qu'il n'existe pas de risque de confusion entre sa marque n° 98813 et celle de l'opposant n° 51654 ;

Que l'imitation ou la reproduction s'apprécie par les ressemblances d'ensemble et non par les différences ;

Que la marque de Monsieur DENG MING tire sa distinctivité du fait qu'elle est composée seulement des chiffres « 555 » de couleur noir sans autres éléments constitutifs ; que sa marque quant à elle est composée de plusieurs éléments tous de couleur blanche sur fond noir donnant un aspect attractif par le contraste entre la couleur blanche et la couleur noire ; que lesdits éléments se présentent comme suit de haut en bas :

- des caractères en arabe qui peuvent attirer la curiosité du client,
- une couronne montée d'un croissant avec étoile suffisamment grands,
- la dite couronne est parsemée d'une multitude de petits croissants abritant

de petites étoiles qui sont soit noires sur fond blanc, soit blanches sur fond noir, elle est également cintrée par un court chapelet de cercles noirs et de différentes grandeurs, en bas de ladite couronne se trouvent trois chiffres de cinq et enfin vient l'indication « 15 mètres » faisant partie de la marque ;

Que tous ces éléments donnent une impression globale suffisamment distinctive à tel point qu'elle fait perdre, à chaque élément pris à part, sa caractéristique principale qui fait sa particularité ; qu'il n'y a ni ressemblance intellectuelle, ni visuelle, ni phonétique entre sa marque n° 98813 appelée « COURONNE BLANCHE » et la marque « 555 » de l'opposant et encore moins le risque de confusion ou de tromperie ;

Qu'aux termes de l'article 9 Annexe III de l'Accord de Bangui, « La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classe de produits ou pour une ou plusieurs classes de services, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.» ;

Que cet article précise bien qu'une marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes et non pour tous les produits d'une classe comme précisé dans l'enregistrement de la marque n°51654 de Mr Deng Ming ; que même si la classe n'a qu'une valeur administrative, il n'en reste pas moins qu'enregistrer une marque pour tous les produits d'une classe reste une anomalie qui entache l'enregistrement initial, vue sa non-conformité avec cet article et l'article 8 alinéa d) ;

Que, par ailleurs, l'article 19, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui précise : «L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement....» ; que l'article 21 al.2 de la même annexe dispose : « Le montant des taxes prévu à l'alinéa 1) précédent est acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans visé à l'article 19 de la présente annexe ; toutefois un délai de grâce de six mois est concédé pour le paiement de ladite taxe après expiration de l'année suscitée moyennant paiement d'une surtaxe fixée par voie réglementaire.» ; que Mr Deng Ming n'a pas utilisé la période de dix ans prévus par l'article 19 pour entamer la procédure de renouvellement de sa marque, ni le délai de grâce de six mois concédés par l'article 21.al.2 de la même annexe, ni les deux ans accordés en dernier lieu par l'article 25 al. 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que Mr Deng Ming en laissant écouler tous les délais supplémentaires lui permettant

d'entamer la procédure de récupération de sa marque sans qu'il réagisse montre bien que cette marque ne présente plus pour lui aucun intérêt et par conséquent il ne peut plus en devenir le propriétaire ;

Que l'article 25 alinéa 4 Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que « ... Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation » ; que l'enregistrement de la marque n°51654 a expiré deux ans après la date où le renouvellement était dû, c'est-à-dire 21-4-2015 + 2ans, ce qui nous amène au 21-4-2017 ; qu'il a effectué le dépôt de sa marque le 29 novembre 2017 c'est-à-dire précisément 7 mois 8 jours après l'expiration de la marque n°51654 de Mr Deng Ming ;

Qu'il dispose du droit de continuer l'exploitation sa marque n°98813 et sollicite le rejet de l'opposition formé par M. DENG MING et la radiation de la marque 51654 ;

**Attendu** que la marque « 555 » n° 51654 déposée par Monsieur DENG MING le 21 avril 2005 en classes 16, 21 et 24 a été renouvelée le 31 mars 2015 ; que ce droit est encore en vigueur ;

**Attendu** que, sur l'indication des produits à enregistrer, l'article 23 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui autorise tout intéressé à saisir le tribunal pour ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes, la radiation peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée ; que cette question ne relève pas de la compétence de l'OAPI ;

**Attendu** qu'il existe un risque de confusion entre la marque du déposant et celle de l'opposant se rapportant aux produits similaires et identiques de la classe 24, conformément aux dispositions de l'article 3 (b), notamment sur le plan visuel, phonétique et intellectuel ;

Que sur le plan visuel, 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 » ; que l'appellation « COURONNE BANCHE » invoqué par le déposant n'est pas porté sur la marque telle que déposée ;

Que sur le plan intellectuel, elles renvoient toutes aux chiffres 555,

### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement de la marque « 555 + vignette » n° 98813 formulée Monsieur DENG MING est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n°98813 de la marque «555 + VIGNETTE» est radié.

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

**Article 4** : Monsieur YEBAWE SIDI MOHAMED, titulaire de la marque « 555 + VIGNETTE » n° 98813, 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 19 mai 2020

**(e) Denis L. BOHOSSOU**