



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

*SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010*

**DECISION N° 00143 /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010**

### COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh  
Membres : Madame KOUROUMA Paulette  
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber  
Rapporteur : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Recours en annulation de la décision n° 00193/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « BARBIE » n° 53593.

### LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- 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° 00193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

EAT 30

11

**Vu** Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « BARBIE » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53593 en classes 35, 38 et 43, puis publiée au BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

**Considérant** qu'une revendication de propriété du signe objet de cet enregistrement a été formulée le 5 juin 2007 par la société MATTEL INC représentée le Cabinet J. EKEME ;

**Considérant** que par Décision n° 0193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 3 juillet 2009, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté la revendication de propriété de la marque « BARBIE » n° 53593 par la société MATTEL INC ;

**Considérant** que par requête du 12 octobre 2009, la société MATTEL INC, représentée par le Cabinet J. EKEME et Maître Pierre Robert FOJOU, Avocat à la Cour, a formé, un recours en annulation de cette décision ;

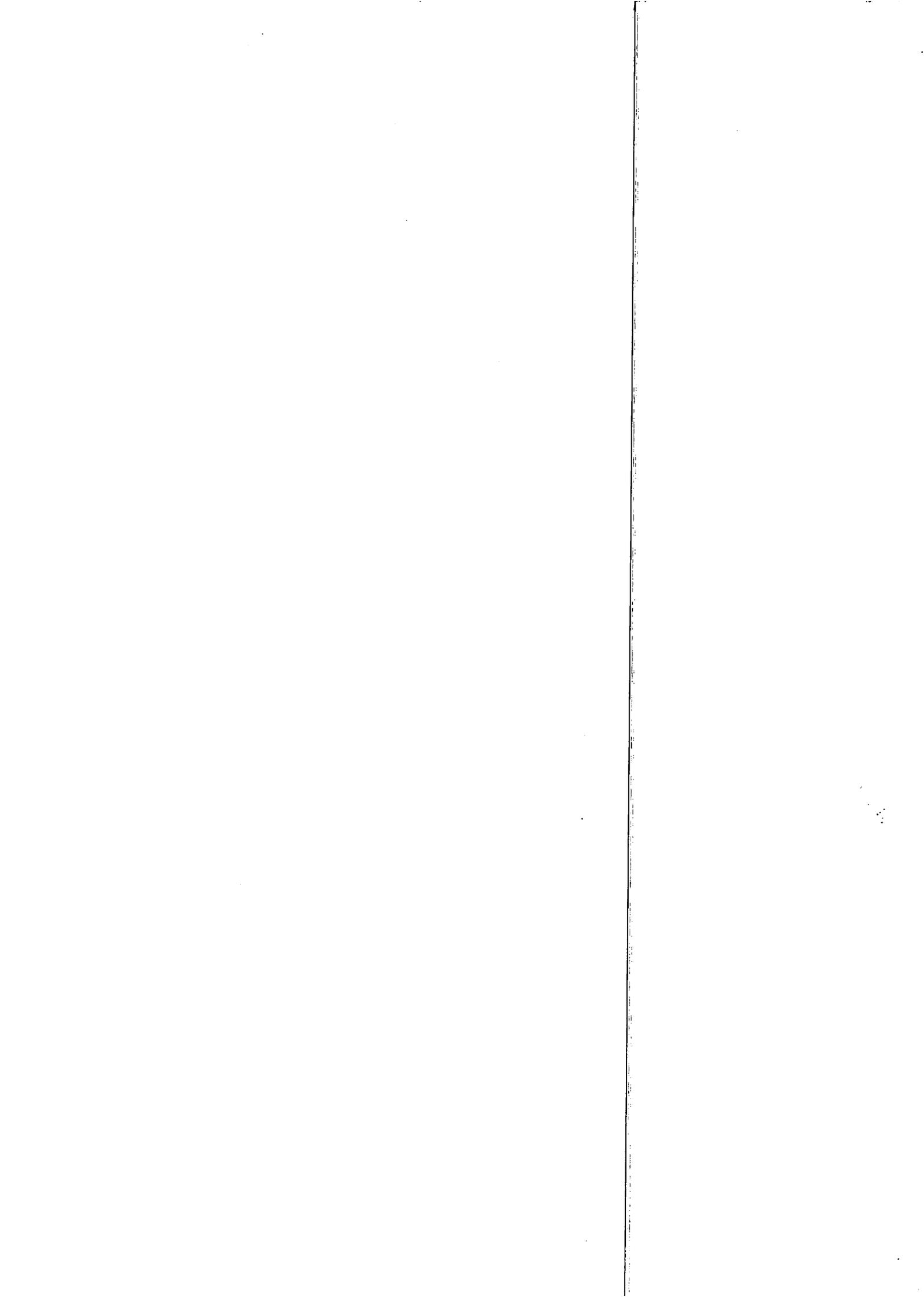
Qu'à l'appui de ce recours la société MATELL INC invoque trois moyens dont le premier est la violation du principe « Fraus omnia corrumpit » ou la fraude corrompt tout, tandis que le second est tiré de l'usage antérieur de la marque «BARBIE » par MATTEL INC, alors que le troisième moyen est constitué par l'impossibilité pour l'OAPI de s'autosaisir pour radier un enregistrement sans une opposition introduite par un tiers ;

**Considérant** que sur le premier moyen, il est fait grief au Directeur Général de l'OAPI de n'avoir pas fait une saine et bonne application du principe suivant lequel la fraude à l'origine d'un acte corrompt tous les actes découlant de son usage ;

Qu'en effet, la fraude de Monsieur Philipp GROSS est manifeste et se traduit par l'usage d'un moyen licite (article 5 alinéa 1) de l'Accord de Bangui révisé dans le but de s'approprier et usurper des marques célèbres pour des opérations spéculatives ;

Que c'est dans ce but que Monsieur Philipp GROSS a fait le dépôt de la marque « BARBIE » dans des classes non réservées par la société MATTEL INC ;

**Considérant** que par le second moyen, la recourante fait valoir que Monsieur Philipp GROSS ne pouvait ignorer l'antériorité de l'usage de la marque « BARBIE » par la société MATTEL INC et que cet usage est devenu de notoriété pour les consommateurs du monde entier et singulièrement ceux du territoire OAPI ;



**Considérant** que sur le troisième moyen, la recourante estime qu'en radiant la marque déposée le 17 avril 2007 dans les classes 35, 38 et 43, puis enregistrée sous le n° 56074 au nom de la société MATTEL INC, le Directeur Général de l'OAPI viole la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours, alors qu'aucun texte ne l'autorise à s'autosaisir pour radier un enregistrement déjà publié au BOPI ;

**Considérant** que MATTEL INC demande à la Commission Supérieure de Recours de la recevoir en son recours et dire fondée sa revendication de propriété de la marque n° 53593 en amendant la décision du Directeur Général de l'OAPI portant radiation d'office de sa marque n° 56074 ;

**Considérant** que par mémoire en date du 7 juin 2010, Monsieur Philipp GROSS, par le biais de son représentant légal SCP GLOBAL AFRICA IP, a apporté la réplique à MATTEL INC en estimant ses arguments mal fondés ;

3  
Qu'en effet, le moyen tiré de la fraude est inopérant car la fraude est définie comme étant une « falsification punie par la loi », ce qui n'est pas le cas de l'intimé qui n'a commis de falsification que dans l'esprit de MATTEL INC ;

4P  
Que par ailleurs, MATTEL INC a été incapable d'apporter la preuve de l'antériorité de son usage de la marque « BARBIE » dans les classes 35, 38 et 43 sur le territoire OAPI comme le lui demandait le Directeur Général de l'OAPI ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a estimé que la radiation de la marque « BARBIE » n° 56074 est la conséquence logique du rejet de la revendication de propriété par MATTEL INC de la marque « BARBIE » n° 53593 ;

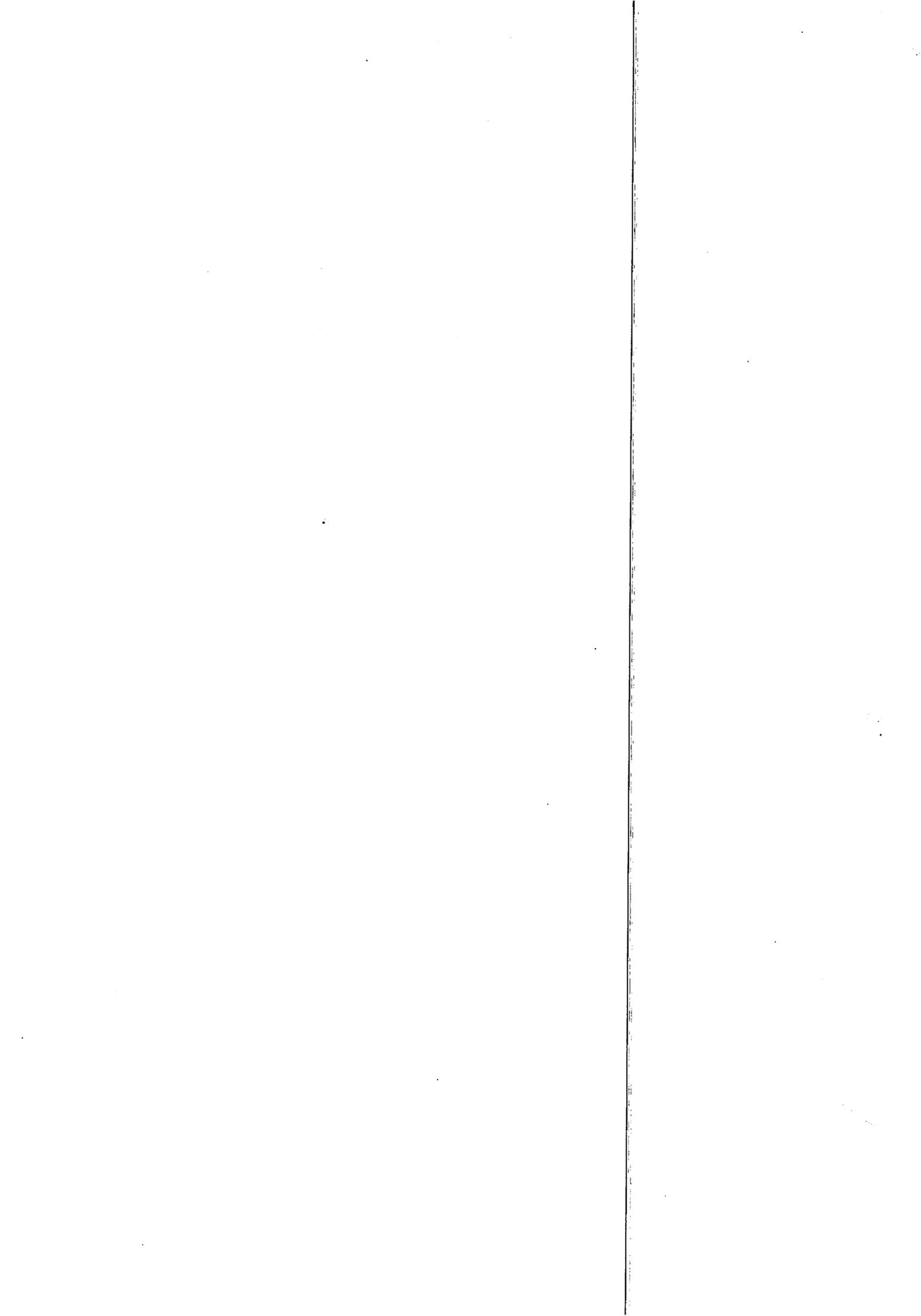
**Considérant** que par note en date du 6 août 2010, le Directeur Général de l'OAPI fait observer que la recourante n'a pas apporté la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque « BARBIE » sur le territoire OAPI, ni les preuves que Monsieur Philipp GROSS connaissait un tel usage ;

Que la radiation de la marque n° 56074 est une conséquence logique du rejet de la revendication de propriété de la marque « BARBIE » n° 53593 ;

#### En la forme :

M  
**Considérant** que le recours formulé par la société MATTEL INC a été fait selon les formes et délais prescrits par la loi ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ;



## Au fond :

**Considérant** qu'il est constant en droit que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait répréhensible ;

Que la recourante n'apporte aucune preuve de la fraude qu'aurait commise Monsieur Philipp GROSS en déposant la marque « BARBIE » n° 53593 ;

**Considérant** que MATTEL INC n'apporte à aucun moment de la procédure une quelconque preuve de l'antériorité de son usage de la marque «BARBIE» dans les classes 35, 38 et 43 sur le territoire OAPI, comme elle a été incapable de prouver la connaissance préalable par l'intimé de l'antériorité de cet usage sur ce territoire;

**Considérant** que l'OAPI ne peut protéger que ceux qui l'ont sollicité à travers le dépôt de leurs marques auprès d'elle ;

Qu'il s'agit du principe de la territorialité édicté par le droit des marques qui fait que la protection est fonction de l'enregistrement du signe dans un espace donnée ;

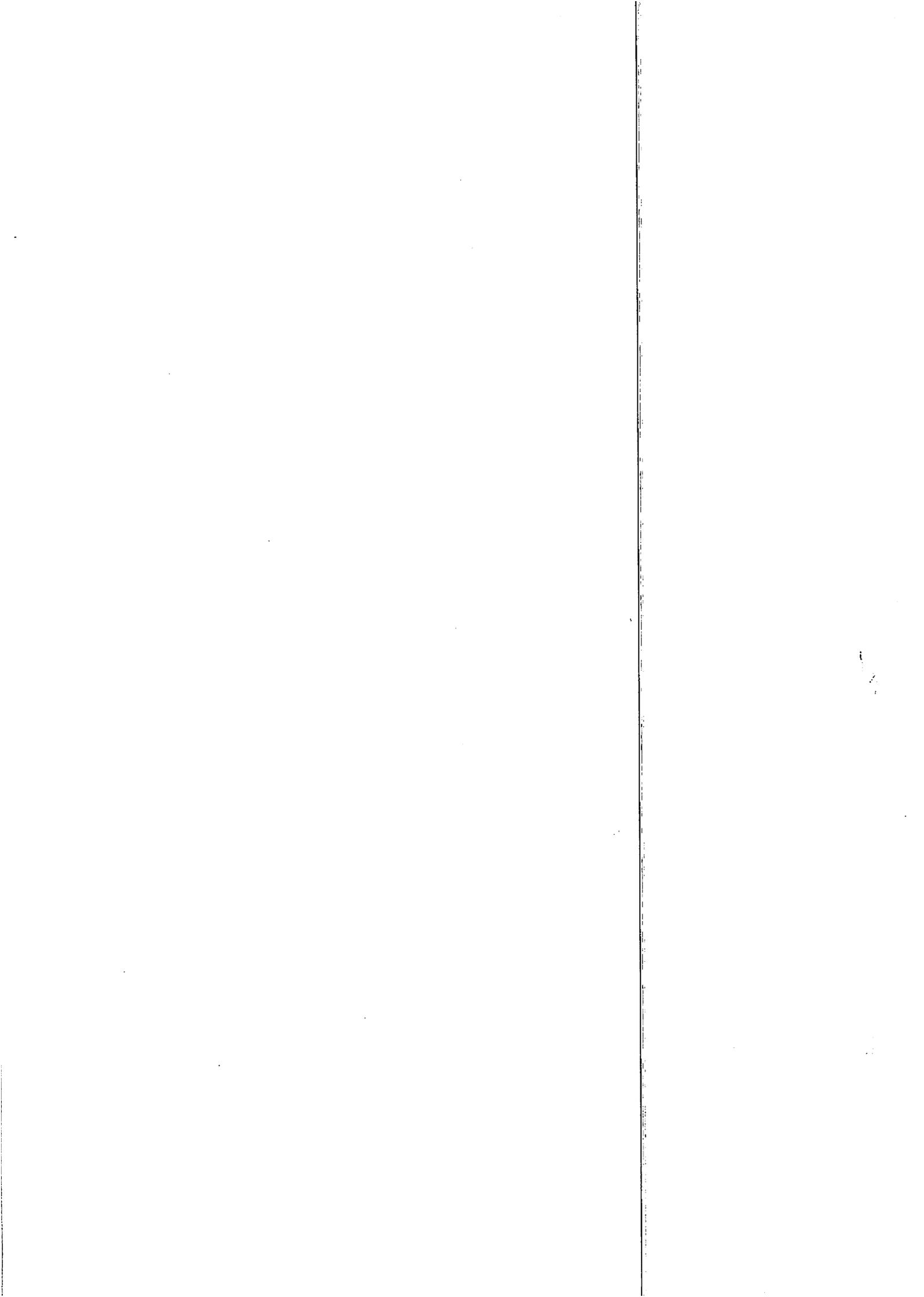
Que MATELL INC n'avait pas fait de dépôt de la marque « BARBIE » dans les classes 35, 38 et 43 protégée par le dépôt de Monsieur Philippe GROSS ;

**Considérant** que la radiation de l'enregistrement de MATTEL INC est une résultante logique du rejet de sa revendication de la marque n° 53593 ;

Que l'enregistrement par la recourante de la marque « BARBIE » n° 56074 n'a été fait que dans le but d'entreprendre la revendication comme l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Considérant** que la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours ne saurait être invoquée dans la circonstance car la subsistance de deux marques dans les mêmes classes serait une source de conflit ;

Qu'en effet, dans le cas invoqué par le recourant, la Commission avait sanctionné la décision du Directeur Général de l'OAPI qui avait radié d'office une marque qui n'était plus en compétition avec une autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a rendu sa décision querellée ;



**PAR CES MOTIFS :**

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort et à la majorité des voix ;

En la forme : **Déclare le recours de la société MATTEL INC recevable ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010

Le Président,



**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :



**Madame Paulette KOUROUMA**



**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**