



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

*SESSION DU 25 AU 29 AVRIL 2011*

**DECISION N° 00145 /OAPI/CSR DU 29 Avril 2011**

### COMPOSITION

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

Recours en annulation de la décision n°  
000606/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 Décembre 2009 portant  
radiation de la marque « LASER + Device » n° 52093.

### 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° 000606/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

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

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « LASER Device » a été déposée le 5 juillet 2005 par Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO et enregistrée sous le n° 52093 dans la classe 5, puis publiée au BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formée le 14 mars 2007 par la Société DOW AGROSCIENCES LLC, titulaire de la marque « LASER » n° 38574 du 21 novembre 1997 en classe 5 ;

**Considérant** que par décision n° 000606/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 décembre 2009, le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « LASER Device » n° 52093 au motif que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre elle et la marque « LASER » n° 38574, se rapportant aux produits de la même classe 5 ;

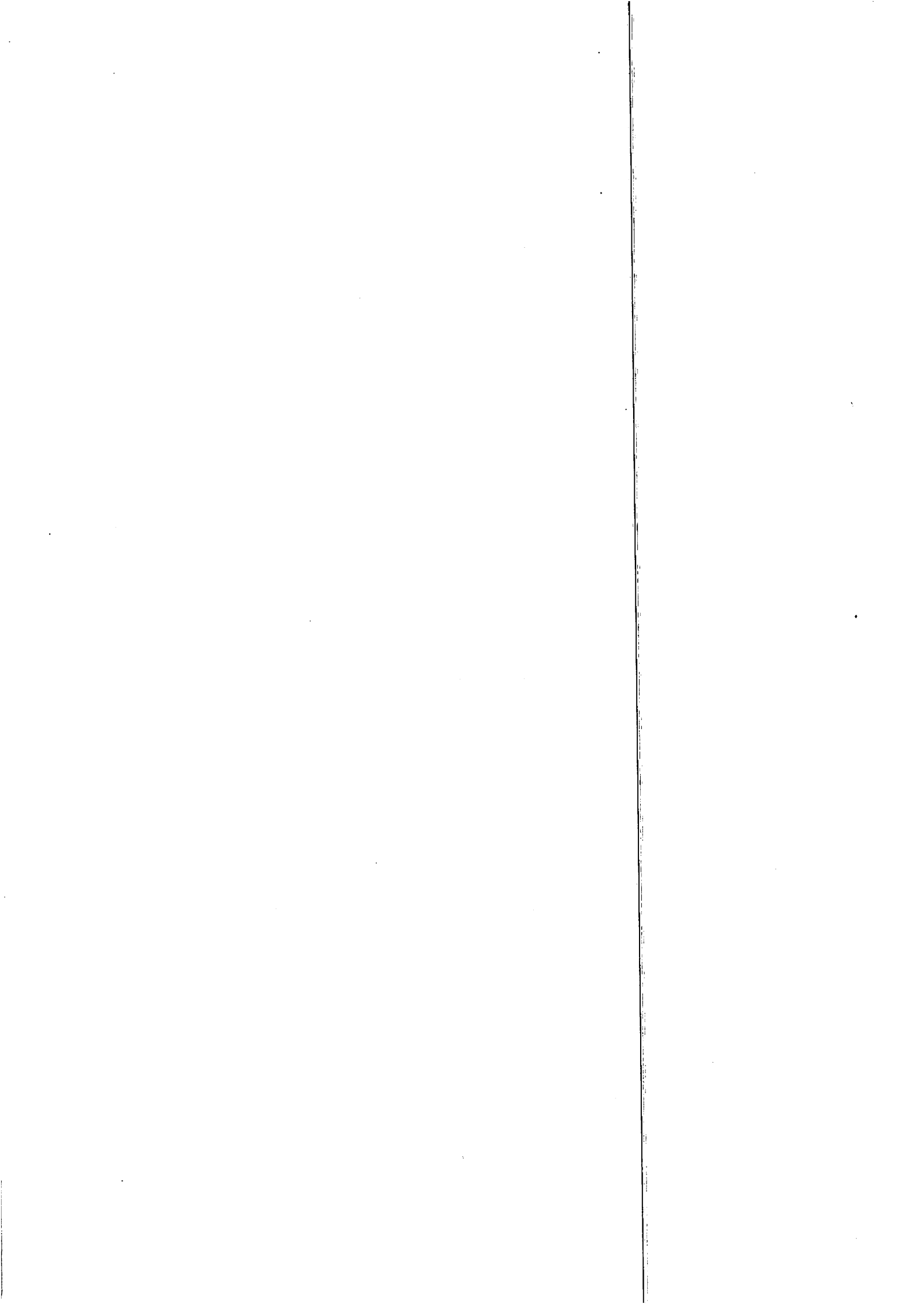
**Considérant** que par requête du 10 mars 2010, Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO, représenté par Me Henri Michel KOKRA, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire et mandataire agréé auprès de l'OAPI, a formé recours contre cette décision ;

Qu'au soutien de cette action, il précise que par son motif unique, la décision encourue n'a ni évoqué ni répondu à aucun de ses moyens de fait et de droit ;

Que sur les faits, il expose qu'il a fait créer la marque « LASER Device » courant 1991, marque qu'il a apportée à la Société Hong Kong SARL lors de sa création et que celle-ci a déposée le 12 août 1991 à l'OAPI sous le n° 31110 ;

Que cette marque lui a été rétrocédée par un acte notifié à l'OAPI le 4 Décembre 1992 ;

Que depuis lors, il l'exploite de façon continue comme en témoignent les nombreuses campagnes publicitaires menées en Côte d'Ivoire et dans certains pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, et les homologations y accordées ;





Que sur le droit, le recourant invoque à titre principal un moyen de forme tiré du refus par l'OAPI de surseoir à statuer, en attendant que soit réglée une question préjudicielle ;

Qu'il expose à cet effet que par exploit daté du 18 juillet 2007, il a assigné son adversaire devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour obtenir la radiation de l'enregistrement n° 38574 de la marque LASER, sur le double fondement de son droit antérieur et de la non exploitation par la Société DOW AGROSCIENCES LLC de cette marque sur le territoire ivoirien pendant une période ininterrompue de cinq années avant l'action ;

Que sur cette base, l'OAPI aurait dû surseoir à la procédure d'opposition en attendant que la juridiction ivoirienne saisie, se prononce sur la question préjudicielle à elle soumise ;

Que cette règle universellement appliquée par les offices de propriété intellectuelle, a été admise par la Commission Supérieure de Recours dans sa décision n° 22/CSR/OAPI du 5 Octobre 2001 ;

Qu'il appartient à celle-ci d'annuler la décision querellée et d'ordonner le sursis à statuer ;

**Considérant** qu'à titre subsidiaire, le recourant soutient que c'est à tort que l'OAPI a conclu au risque de confusion entre les deux marques en présence, dont les divergences sont flagrantes ;

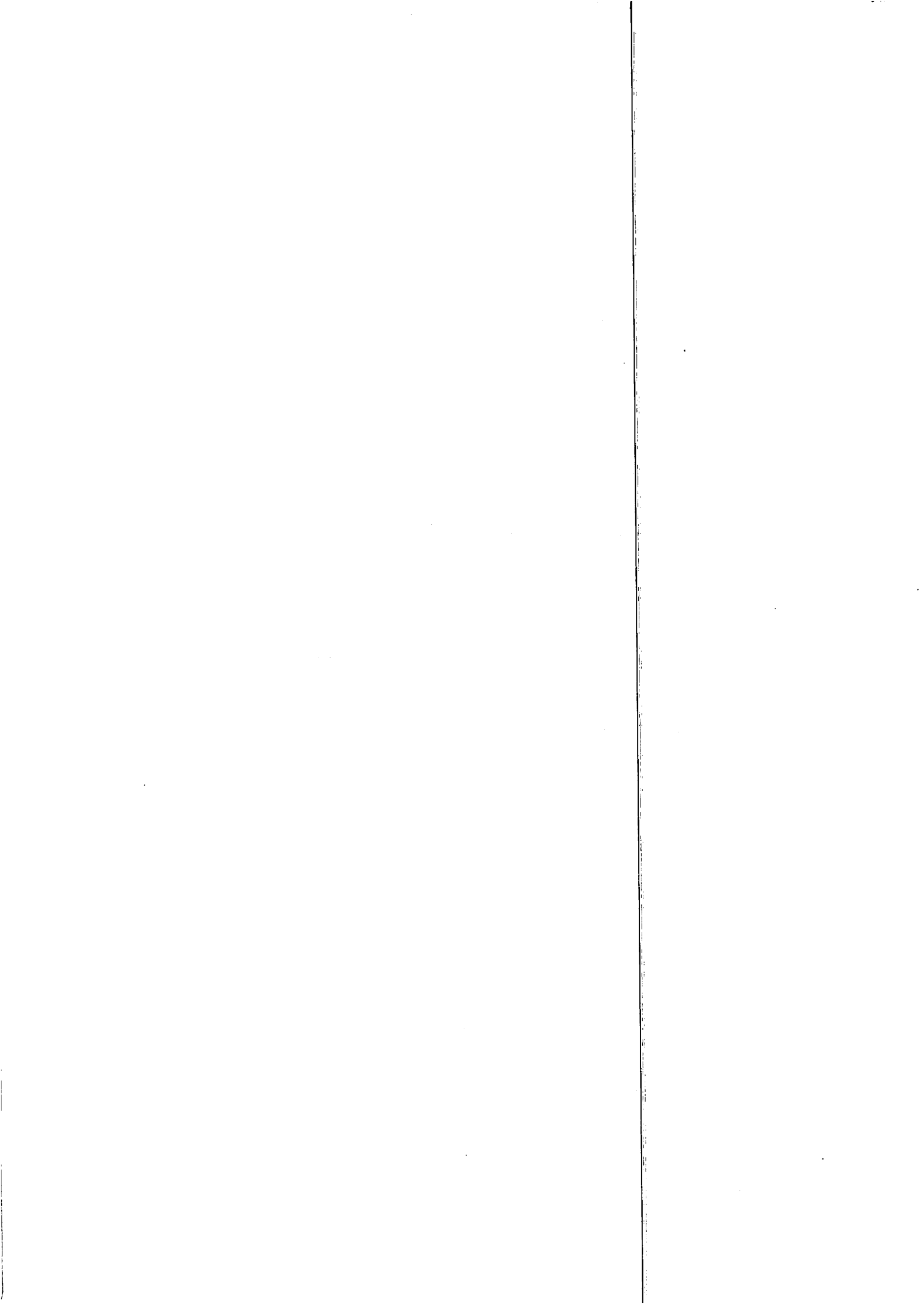
Qu'en reprenant ses arguments déjà évoqués lors de la procédure d'opposition, il fait valoir que ni dans leur constitution, ni par rapport à leur public cible, les deux marques ne se ressemblent ;

Qu'autant la marque « LASER » n° 38574 est simple, sans couleurs ni graphisme particulier, autant la marque « LASER Device » n° 52093 est complexe, dotée d'un graphisme spécial, d'un élément verbal et des couleurs, le tout constituant un ensemble nouveau et homogène ;

Qu'autant la première est destinée à un public spécialisé, autant la deuxième vise un public simple pour un usage domestique ;

Qu'en conséquence, les deux marques peuvent coexister ;

**Considérant** en réplique que dans ses écritures du 30 septembre 2010, la Société Dow AgroSciences LLC représentée par le Cabinet J.



EKEME, mandataire agréé auprès de l'OAPI, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, Avocat au Barreau du Cameroun, conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Qu'en répondant au moyen de forme du recourant, elle fait valoir que l'action en radiation introduite au Tribunal de Première Instance d'Abidjan est dirigée contre la marque n° 31110 dont il se prévaut lui-même et non contre la marque « LASER » n° 38574 ;

Que la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours dont se prévaut le recourant qui s'auto poursuit est inopérante en l'espèce ;

Que plus grave, la marque n° 31110 n'avait plus d'existence légale pour n'avoir ni été renouvelée à l'échéance du 20 août 2001 ni été restaurée ;

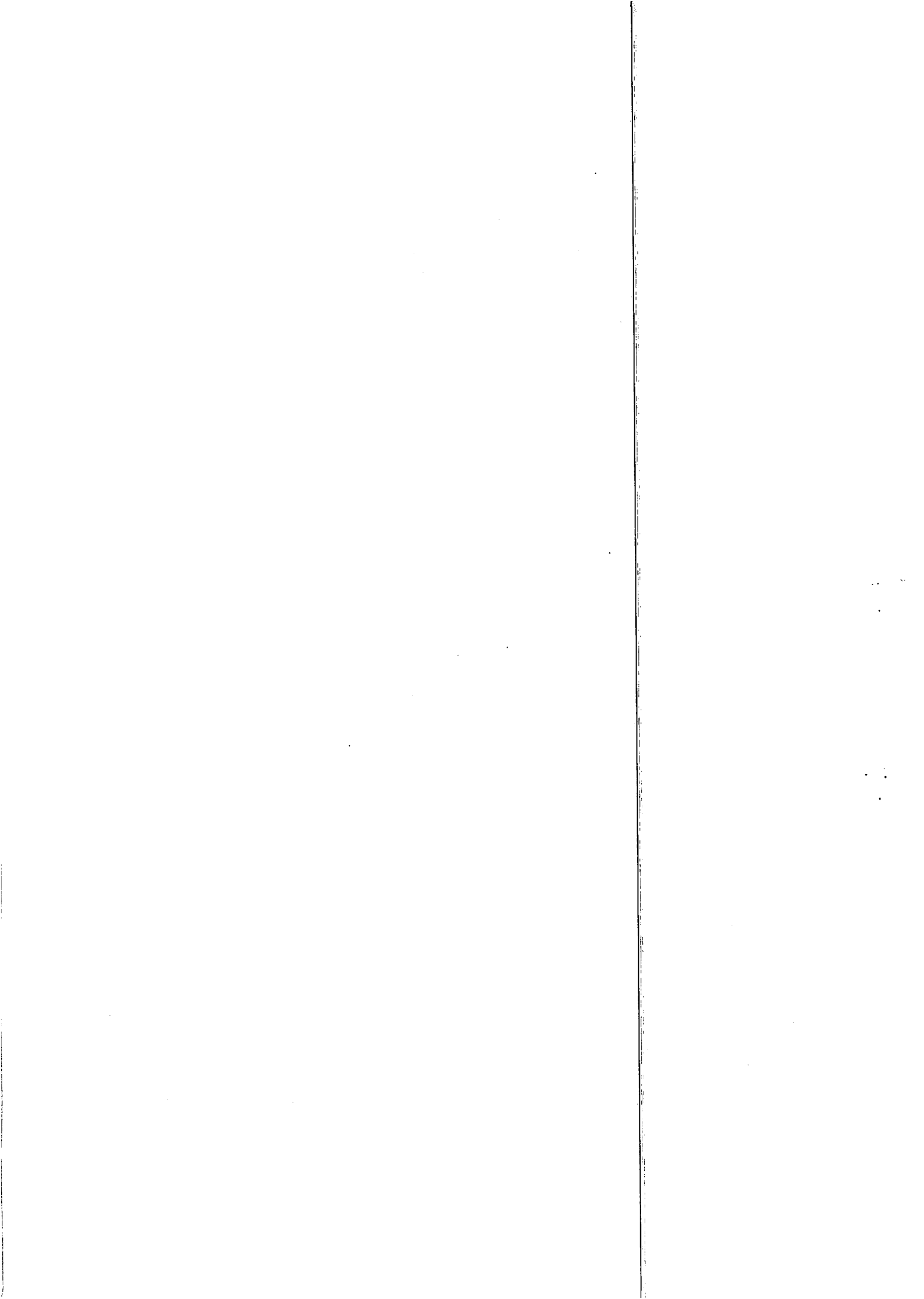
Que le recourant qui utilise la fraude a cru devoir s'auto poursuivre dans le cadre d'une assignation servie à parquet ;

**Considérant** au fond que la Société Dow AgroSciences LLC soutient que Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO, propriétaire de la marque LASER n° 31110, déchu de tous ses droits rattachés à ladite marque pour non renouvellement à l'échéance du 21 août 2001, a déposé sa nouvelle marque « LASER Device » n° 52093 en violation des droits enregistrés au titre de la marque « LASER » n° 38574 ;

Que la similarité et le risque de confusion entre les deux marques, enregistrées dans la même classe 5, pour les mêmes produits «insecticides» sont réels ;

Que la spécificité que le recourant attribue à la marque de son adversaire qu'il prétend réservée aux produits du cotonnier, n'est pas perceptible par le consommateur d'attention moyenne qui se limite à prononcer ou à lire le nom de son produit en s'assurant seulement qu'il s'agit d'insecticides, fongicides ou herbicides ;

**Considérant** que dans ses observations écrites datées du 09 février 2011, le Directeur Général de l'OAPI relève qu'à la date de l'opposition, aucun recours en radiation n'était introduit contre le droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant et aucune décision définitive portant radiation de ce droit ne lui a été présentée ;





Qu'il soutient au fond qu'il y a un risque de confusion réel entre les marques « LASER + Device » n° 52093 de Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO et « LASER » n° 38574 de la Société Dow AgroSciences LLC ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours formé par Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO est régulier ;

Qu'il y a lieu de le dire recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'il ressort des dispositions de l'article 18 de l'Accord de Bangui que «les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions des Annexes I à X font autorité sur l'ensemble de l'espace OAPI, exceptées celles fondées sur l'ordre public et sur les bonnes mœurs» ;

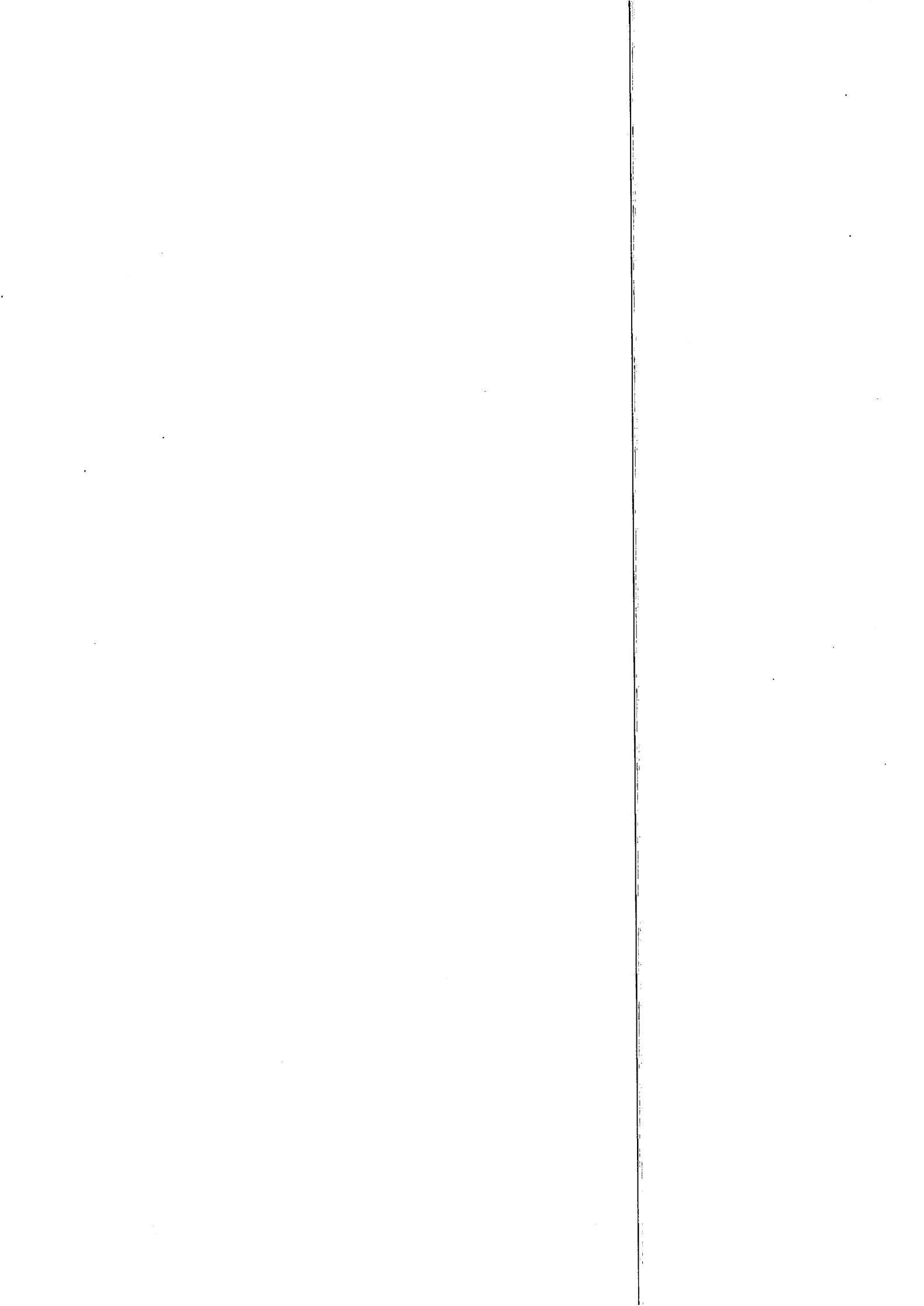
Que dans le même sens, sur la marque, l'article 24, alinéa 3 de l'Annexe III dispose que lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui, aux termes de l'alinéa 4, la publie dans les formes prescrites par le règlement d'application ;

Que c'est à ce moment et de manière rétroactive que l'enregistrement est considéré comme nul ;

**Considérant** que la Commission des oppositions et le Directeur Général de l'OAPI ne constituent pas des juridictions auxquelles peut être opposée une demande de sursis à statuer, suite à la saisine d'une juridiction nationale ;

Que l'OAPI ne peut, au regard des textes susvisés, tirer quelque conséquence que ce soit d'une procédure judiciaire qu'en cas d'intervention d'une décision de justice définitive ;

**Considérant** que dans le cas d'espèce, à aucune étape de la procédure, le recourant n'a produit de décision définitive rendue sur la validité du titre de son adversaire ;



Que son moyen tiré du refus du Directeur Général de l'OAPI de surseoir à statuer n'est pas justifié ;

**Considérant** au fond que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première, le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait opportunément la Société Dow AgroSciences LLC ;

**Considérant** en effet que titulaire de la marque « LASER » n° 38574 du 21 Novembre 1997 en classe 5, cette société s'est opposée à l'enregistrement de la marque «LASER Device» n° 52093 du 5 Juillet 2005 dans la même classe, comme susceptible de créer un risque de confusion avec la sienne ;

**Considérant** que les différences relevées par le recourant sur les deux marques, tenant notamment au caractère complexe de l'une et verbal de l'autre, au graphisme de l'une et de l'autre, n'enlèvent rien à l'impression d'ensemble qu'elles dégagent et à l'identité du terme dominant « LASER » qu'elles contiennent ;

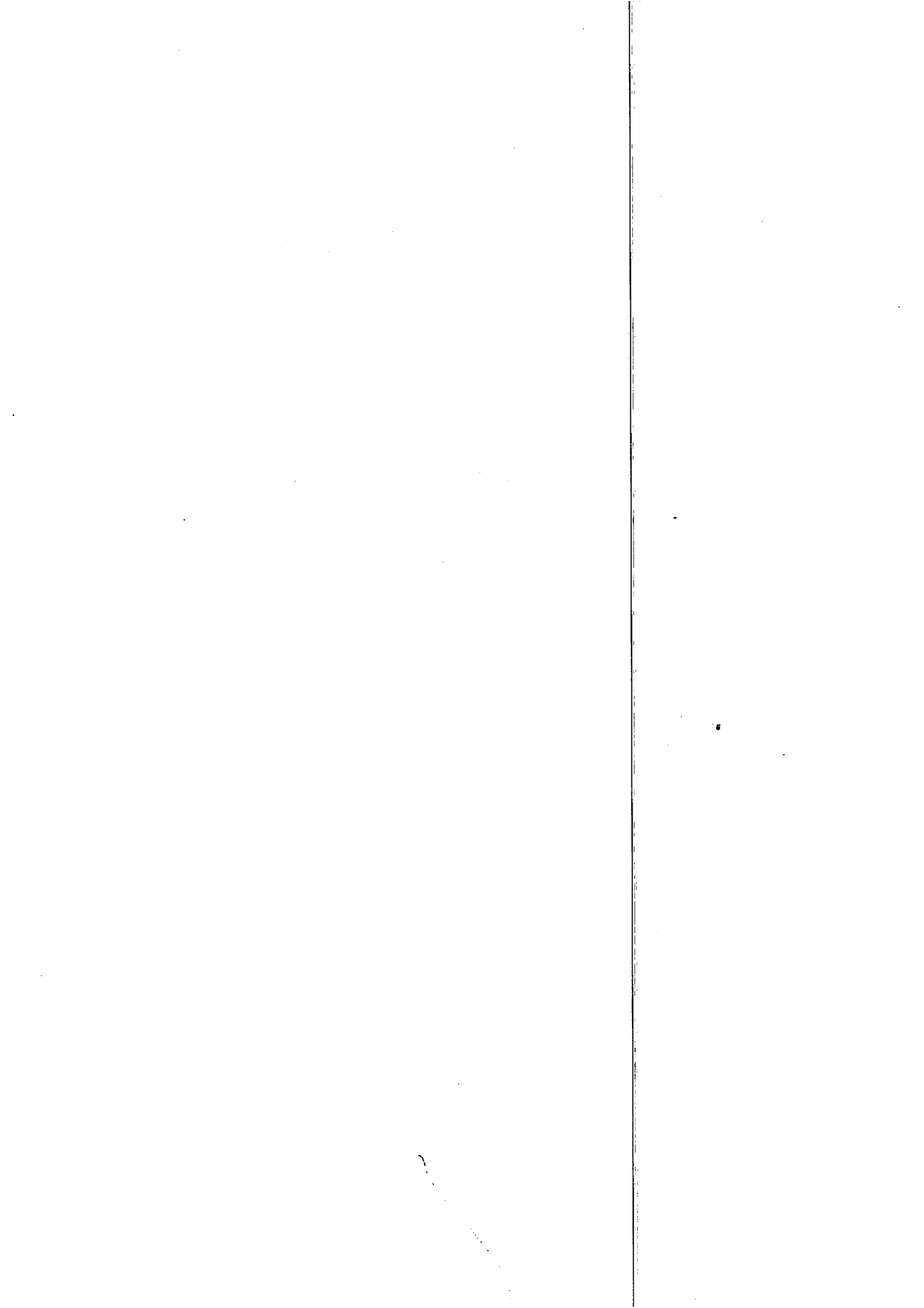
Que contrairement à ses allégations, les deux signes sont enregistrés pour les produits de la même classe 5 ;

**Considérant** que la contrefaçon d'une marque s'apprécie non en fonction des différences, mais par rapport aux ressemblances ;

**Considérant** qu'en l'espèce, tant du point de vue visuel que phonétique, il existe entre les signes « LASER » n° 38574 et « LASER Device » n° 52093 beaucoup de ressemblances faisant craindre une confusion pour le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille en des temps rapprochés ;

Qu'enregistrée dans la même classe 5 pour des produits identiques, la marque « LASER Device » n° 52093 peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison de la marque « LASER » n° 38574 ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI l'a radiée ;





Qu'il y a lieu de débouter le recourant de son action comme non fondée ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme : **Déclare le recours de Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO recevable ;**

Au fond : **L'y dit non fondé et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011

Le Président,

  
**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :



**Madame Paulette KOUROUMA**



**Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber**

