



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 22 AU 26 MARS 2004

DECISION N° 033 /CSR/OAPI DU 25 MARS 2004

COMPOSITION

Président : M. N'GOKA Lambert
Membres : MM. SCHLICK Gilbert
 DOTOUM TRAORE
Rapporteur : M. DOTOUM TRAORE

Sur le recours en annulation de la décision n° 0068/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2003 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «Princesse vignette» n° 40555

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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;
- Vu la décision n° 0068/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2003 du Directeur Général de l'OAPI ;
- Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Considérant que le 28 juin 1990, la Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés (SAPLED) a déposé à l'OAPI la marque « Princesse » enregistrée sous le n° 30 000 ;

Que le 2 février 1999, cette Société a, à nouveau, procédé au dépôt d'une marque portant la même dénomination sous le n° 40555 et publiée au BOPI n° 1/2000 du 16 mai 2000 ;

Considérant que la SOCIETE GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. est titulaire des marques « Prince » et « Principe » dont la plus ancienne est « Prince vignette » déposée le 4 octobre 1996, enregistrée sous le n° 36895 pour couvrir les produits des classes 29 et 30 et publiée dans le BOPI n° 6/1997 du 30 juin 1997 ;

Considérant que le 16 août 2000, la SOCIETE GENERAL BISCUITS BELGIE N.V., représentée par le Cabinet Cazenave, a formulé une opposition à l'enregistrement n° 40555 de la marque « Princesse » au motif qu'il y a un risque de confusion entre les marques « Prince » et « Principe » d'une part, et la marque « Princesse » d'autre part ;

Considérant que par décision n° 0068/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2003, Monsieur le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette opposition, arguant de ce que les marques des titulaires ont coexisté depuis 1996 ;

Considérant que par requête du 19 septembre 2003, le Cabinet Cazenave agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE GENERAL BISCUITS BELGIE N.V., a formulé un recours contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, il invoque la violation des articles 16, 19 et 20 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 ;

qu'aux termes de l'article 20 l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser;

que l'article 16 fixe la durée de la protection du titulaire de la marque sous réserve du renouvellement, et l'article 19 détermine les conditions de ce renouvellement ;

Que la combinaison de ces trois articles établit que la Société SAPLED a perdu son droit d'antériorité sur la marque «PRINCESSE» ; qu'ainsi la Société GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. doit être considérée comme seule titulaire de la marque «PRINCE» et «PRINCIPE», surtout que la coexistence des deux marques concurrentes est source de confusion;

Considérant que la Société SAPLED pour sa part conclut à la mauvaise foi du Cabinet Cazenave qui avait été préalablement mandaté par elle suivant lettre du 28 octobre 1996 pour prendre en charge le suivi de ses marques dont «PRINCESSE» n°30000 ;

Que par lettre du 12 décembre 1996, le Cabinet Cazenave a accepté cette mission ; qu'il est donc constant que ni le Cabinet Cazenave, ni la Société GENERAL BISCUIT BELGIE N.V. n'ignoraient l'enregistrement de la marque « PRINCESSE » à son profit depuis le 28 juin 1990 ; qu'elle ajoute en outre que la marque « PRINCESSE » a été renouvelée le 9 février 2000 ;

Considérant que l'OAPI, soutient qu'à la date du dépôt de la marque « PRINCESSE » n°40555, la SAPLED disposait d'un droit d'antériorité sur la marque « PRINCESSE » résultant de l'enregistrement n°30000 ;



Qu'en conséquence la décision querellée a tenu compte de la coexistence de ces marques et des marques qui s'en sont suivies, entre autres, « PRINCE » et « PRINCIPE » ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par la Société GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. est régulier en la forme ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SAPLED a effectué le dépôt de la marque « PRINCESSE » n°30000 le 28 juin 1990 ;

Que la Société GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. a effectué entre autres, les dépôts des marques :

- « PRINCE vignette » le 4 octobre 1996 enregistrée sous le n°36895,
- « PRINCIPE » le 6 août 1997 enregistrée sous le n°38230,
- « PRINCE » le 8 août 1997 enregistrée sous le n°38238,
- « PRINCE + Dessin de PRINCE vignette » le 6 novembre 1997 enregistrée sous le n°40061 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 Annexe III de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou tout signe lui ressemblant au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires » ;

Qu'en application de cette disposition, la Société SAPLED, premier déposant de la marque « PRINCESSE » n°30000, bénéficiait d'une protection dont la durée est de dix (10) ans ainsi qu'il ressort de l'article 16 Annexe III de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 ;

Considérant que la Société GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. reconnaît dans ses écritures du 19 septembre 2003, qu'il y a risque de confusion entre les marques « PRINCESSE » et « PRINCE » et « PRINCIPE » ;

Qu'ainsi c'est à tort que les dépôts des marques « PRINCE » et « PRINCIPE » ont été reçus ;

Considérant que le Cabinet Cazenave premier mandataire de la Société SAPLED, auteur des dépôts des marques « PRINCE » et « PRINCIPE » ne pouvait ignorer les risques de confusion générés par ces différents enregistrements ; qu'en procédant aux dépôts ultérieurs, le Cabinet Cazenave qui avait parfaite connaissance des droits du premier déposant, agissait nécessairement dans la fraude ;

Considérant qu'en droit, « la fraude corrompt tout » ; qu'ainsi l'auteur de la fraude ne peut s'en prévaloir et en tirer profit ;



Qu'en conséquence, les prétentions de la Société GENERAL BISCUITS BELGIE N.V tendant à la radiation de la marque « PRINCESSE » ne sauraient prospérer ;

Considérant que de tout ce qui précède, l'examen des autres prétentions des parties est dépourvu d'intérêt ; qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder ;

Par ces motifs

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

En la forme :

Reçoit la Société GENERAL BISCUITS BELGIE N.V en son recours ;

Au fond :

L'y dit mal fondée et l'en déboute ;

Fait à YAOUNDE le 25 mars 2004

Membres

DOTOUM TRAORE

SCHLICK Gilbert

Le Président

N'GOKA Lambert

