

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



Session du 05 au 09 mars 2018

DECISION N° 0018/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Sur le recours en annulation de la décision n°325/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 septembre 2016, portant radiation de l'enregistrement de la marque « SCORPION + vignette » n° 77899.

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° 3325/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;
- Vu** Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Maï Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR, représentée par le Cabinet GAD CONSULTANTS SCP a déposé la marque « SCORPION + Vignette », le 10 juillet 2013, sous le numéro 77899, pour les produits de la classe 3, avant de la publier au BOPI, sous le n° 06MQ/2014, paru le 19 juin 2015 ;

Considérant que la Société Henkel AG & Co. KGaA, représentée par La SCP Atanga a formulé une opposition, aux motifs qu'elle est propriétaire de la marque « SCORPIO » n°36194, déposée le 1er avril 1996, pour désigner les produits de la classe 3 ;

Considérant que par décision n°325/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 septembre 2016, le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation de la marque « SCORPION +Vignette » n° 77899, aux motifs que la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR n'a pas réagi, dans les délais à l'avis d'opposition formulée le 15 décembre 2015 par la Société Henkel AG & KGaA, conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que le 13 février 2017, la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR, a formulé un recours en annulation de la décision du Directeur Général de l'OAPI, devant la Commission Supérieure de Recours ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le Conseil du recourant soulève, l'irrecevabilité de l'opposition formulée par la Société Henkel AG&Co KGaA aux motifs que :

- la marque antérieure nominale SCORPIO a été enregistrée par la Société HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN et non pas par HENKEL AG & KGaA qui a formé opposition ;

- la Société Henkel AG & KGaA, n'a pas apporté la preuve d'usage, pendant une durée ininterrompue de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 23 alinéa (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;



- la marque « SCORPIO » qui a été déposée le 1er avril 1996, n'a jamais été renouvelée, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que le Conseil de la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR relève, en outre, l'absence de risque de confusion entre les deux marques ;

Qu'il indique «que contrairement à la marque antérieure qui n'est constituée que (de) l'élément nominal SCORPIO, on retrouve dans la marque contestée la dénomination SCORPION présentant un S comme en flamme dans une police particulière inscrite sur un fond rectangulaire jaune ou noir sur le côté gauche duquel est associé un scorpion sur fond carré noir ou jaune» ;

Considérant que le conseil de l'intimé quant à lui explique que la marque SCORPIO a été enregistrée dans de nombreux pays depuis le 1er avril 2006, avec divers produits de la classe 3, notamment: « des préparations de produits blanchissants et autres substances destinées à la blanchisserie ; nettoyage, polissage, récurage et produits abrasifs ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices »;

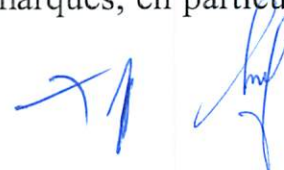
Qu'il note que la marque qui a été initialement enregistrée par la Société HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN a changé de nom, comme l'atteste les pièces versées en Annexe 2 ;

Que l'enregistrement de sa marque qui a été dûment renouvelée en 2006 et 2016 est valide ;

Que par rapport à l'absence d'usage relevée par le recourant, il indique que cette marque a été utilisée ces cinq dernières années dans de nombreux pays de l'OAPI, comme l'atteste les pièces versées au dossier ;

Que concernant la demande de radiation d'une marque pour absence d'usage relevée par le recourant, celle-ci doit être faite devant le tribunal et non devant la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI et cela conformément aux dispositions de l'article 23(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'il conclut en disant que «la marque SCORPIO du déposant est visuellement et phonétiquement similaire et identique au plan du concept à la marque « SCORPIO » de l'opposant ; que la légère différence créée par l'addition de la lettre «N» à la marque du déposant SCORPION, n'est pas suffisante pour occulter la similarité entre les deux marques, en particulier étant



donné que les deux marques ont la même signification, à savoir celle du scorpion » ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI relève quant à lui, que le recourant ne conteste pas le fait qu'il n'ait pas réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée, le 15 décembre 2015 par la Société Henkel AG & KGaA et soutient que la radiation de la marque du déposant est conforme à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'il ajoute en outre que les deux marques semi-figurative présentent une impression d'ensemble quasi-identique, tant sur le plan visuel que phonétique, créant incontestablement un risque de confusion ;

En la forme.

Considérant que le recours a été déposé dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

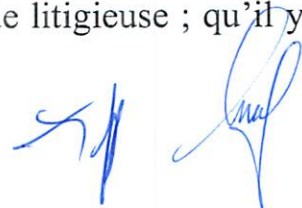
Sur le Fond

Sur le défaut de qualité

Considérant que le recourant relève que la Société Henkel AG & KGaA qui a formulé l'opposition à l'enregistrement de sa marque n'est pas celle qui a initialement enregistrée la marque «SCORPIO» et que celle-ci n'a par conséquent aucune qualité pour formuler une opposition à l'enregistrement de sa marque ;

Considérant qu'il est résulte des pièces du dossier que la marque « SCORPIO » a effectivement été enregistrée au Bulletin officiel de l'OAPI par Société HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, suivant n°02/1997, le 25 février 1997 (Annexe 1) ;

Mais Considérant que la Société Société HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN a introduit un changement de nom depuis le 15 janvier 2009 et réitéré le 31 mars 2009, puis le 16 décembre 2016 pour prendre désormais le nom de HENKEL AG & KGaA, comme l'atteste, les pièces versées au dossier (Annexe 2 & 3) ; que celle-ci a bel et bien qualité pour s'opposer à l'enregistrement de la marque litigieuse ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;



Sur la validité de la marque « SCORPIO »

Considérant en outre que contrairement aux allégations du recourant faites sur l'absence de preuve de renouvellement de la marque SCORPIO, la Société HENKEL AG & KGaA a produit une décision n°07/0720/OAPI/DG/PPG/SSD, en date du 30 mai 2007, versé au dossier (Annexe 1), portant renouvellement d'enregistrement de la marque «SCORPIO» n°36194 ; que cette demande ne peut pas prospérer ;

Sur l'absence de la preuve d'usage

Considérant que par rapport à la demande de radiation d'une marque pour absence d'usage soulevée par le recourant, celle-ci doit être faite devant le tribunal et non devant la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI et cela conformément aux dispositions de l'article 23(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur le défaut de réaction dans les délais légaux

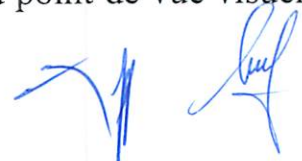
Considérant que le Directeur Général de l'OAPI a tiré argument du défaut de réaction de la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR à l'avis d'opposition dans les délais prescrits par la loi pour radier la marque «SCORPION + vignette», en affirmant que « les observations orales et la note de plaidoiries produites par le conseil lors de l'audition des parties le 27 juillet 2016 ne suppléent pas l'obligation de déposer les écrits dans les délais impartis »;

Mais considérant que le Directeur Général de l'OAPI n'a pas justifié que le recourant a bel et bien reçu l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque «SCORPION + vignette»; que cet argument ne peut prospérer ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée mérite annulation ;

Sur le risque de confusion entre les deux marques

Mais considérant que selon l'article 3 de l'Annexe III de l'accord de Bangui, « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un titulaire dont la date du dépôt 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 confusion»;

Considérant que les deux marques sont similaires, tant du point de vue visuelle que phonétique ;



Que les deux marques «SCORPIO» et «SCORPION + Vignette» utilisent les mêmes images du scorpion et couvrent les mêmes produits de la classe 3, à savoir : «des préparations de produits blanchissants et autres substances destinées à la blanchisserie; nettoyage, polissage, récurage et produits abrasifs ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

Que la légère différence créée par l'addition de la lettre "N" à la marque du déposant, n'est pas suffisante pour occulter la similarité entre les deux marques ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant ;

Par ces motifs ;

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

En la forme : Reçoit la Société Nouvelle Parfumerie GANDOUR, en son recours comme régulier ;

Au fond : Le déclare bien fondé ;

Annule la décision du Directeur Général de l'OAPI n°325/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 septembre 2016, portant radiation de l'enregistrement de la marque « SCORPION + vignette » n°77899 ;

Statuant à nouveau, ordonne la radiation de la marque « SCORPION + vignette » n°77899.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 9 mars 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA