

## LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\*\*\*\*\*

Session du 11 au 15 avril 2016

**DECISION N° 00199 /OAPI/CSR**

### Composition

Président : KOUAM TEKAM Jean Paul  
Membres : Adama Yoro SIDIBE  
NAMKOMOKOINA Yves  
Rapporteur : NAMKOMOKOINA Yves

Sur le recours en annulation de la décision n° 0085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant rejet de revendication de propriété de la marque «BRUCE LEE + Logo» n° 69479

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'djaména le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;

Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;

Vu les débats à l'audience ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « MONSIEUR CONFO + logo » a été déposée le 4 novembre 2011 au nom de XIE WENSHUAI et enregistrée sous le n° 69479 pour les produits des classes 3, 5, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

**Considérant** qu'une requête en revendication de propriété de cette marque a été formulée par la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC, représentée par le Cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n°0085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ en date du 19 décembre 2014, rejeté la revendication de propriété de la marque « MONSIEUR CONFO », puis radié partiellement l'enregistrement n° 77171 de la marque « BRUCE LEE + logo » déposée le 30 octobre 2013 par la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC dans la classe 30 ;

**Considérant** que par requête en date du 26 mars 2015, la société BRUCE LEE ENTERPRISES a intenté un recours en annulation de cette décision devant la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'à l'appui de son recours, et sous la plume de son conseil, le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates, elle expose que sa marque est internationalement connue et reconnue ; qu'elle représente la silhouette du fameux pratiquant d'arts martiaux et acteur BRUCE LEE performant son légendaire coup de pied volant ;

Qu'elle est titulaire du droit d'usage des noms, personne voix et écrits de BRUCE LEE comme attesté dans l'acte successoral délivré par les autorités américaines compétentes ;

Que ladite marque est aussi utilisée pour les produits en rapport avec la classe 30, tel que le thé ;

Que l'usage de la marque contestée dans les classes 3, 5 et 32 crée un risque de confusion chez le consommateur OAPI avec la marque BRUCE LEE largement connue dans cet espace en application l'article 3 (d) de l'Annexe III ; que les produits de ces classes sont communs à ceux des classes 30 et 32 ;

Que la comparaison des signes des deux produits révèle que la marque « MONSIEUR CONFO » représente l'image de Bruce Lee lui-même dans sa posture célèbre ;

Qu'il est clair que le point commun aux deux marques est le symbole de Bruce Lee ; que l'adjonction des mots Monsieur CONFO ne change en rien la représentation de Bruce Lee et le public risque de croire que la marque provient du même propriétaire ;

Qu'en conséquence, en vertu des articles 3(d) et 5(3) de l'Accord de Bangui révisé, la marque Bruce Lee qui est une marque notoire ne peut être imitée ; que dès lors, elle sollicite l'annulation de la décision du Directeur Général de l'OAPI ;

**Considérant** que l'intimé, Monsieur XIE WEN SUAI n'a pas déposé de mémoire en réplique, ni ne s'est fait représenter ;

**Considérant** que le Directeur Général fait observer que sa décision est fondée sur les dispositions de l'article 5, al.3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'aussi, la protection d'une marque est territoriale et l'usage antérieur requis doit porter sur le territoire OAPI ;

Que par ailleurs le signe déposé n'est pas identique au signe du déposant revendiqué ;

En la forme,

**Considérant** que le recours formulé par la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC est régulier ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

**Considérant** que de tout ce qui précède, il ressort que la décision attaquée a méconnu la notoriété de la marque Bruce Lee et son antériorité sur le territoire OAPI en dépit des nombreuses preuves produites ;

**Considérant** qu'à l'audience, le recourant fait état de la violation du droit à l'image de Bruce Lee par la marque « MONSIEUR CONFO » ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 al. 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, la personne qui prétend détenir un droit de priorité sur une marque et qui a connaissance ou a dû avoir connaissance du dépôt de sa marque, est en droit d'en revendiquer la propriété dans les six (6) mois suivant la publication de l'enregistrement du premier dépôt ;

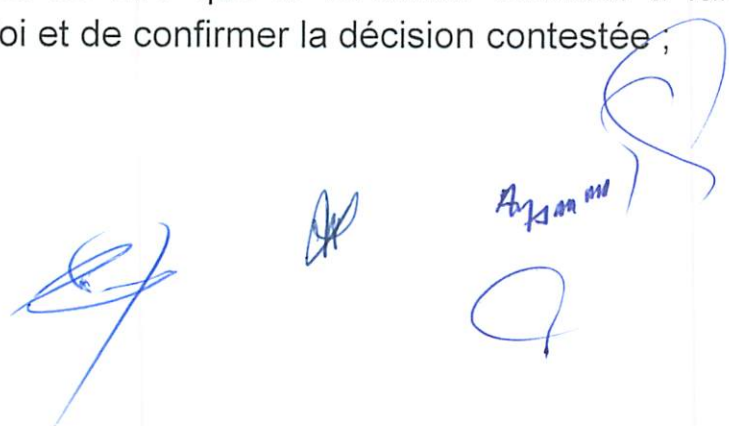
**Considérant** que l'alinéa 5 du même article 5 stipule que la preuve de l'usage doit se faire par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage ;

Qu'en l'espèce, la société Bruce Lee a produit au dossier des articles de presse, acte successoral et autres ; que cependant ces pièces n'attestent pas à suffisance de l'usage du signe Bruce Lee dans les classes revendiquées ni dans l'espace OAPI en vertu du principe de la territorialité du droit des marques ;

**Considérant** que le droit à l'image est régi par l'Annexe VII de l'Accord de Bangui qui indique que la procédure en la matière est de la compétence des tribunaux ; qu'il en est de même de la notoriété des marques au regard de l'article 6 du même Annexe ;

**Considérant** que cette procédure se démarque de la revendication de propriété des marques qui relève de la compétence de l'OAPI en application de l'Annexe III, articles 3 et 18 ;

Qu'il y a lieu de dire que le Directeur Général a fait une saine application de la loi et de confirmer la décision contestée ;

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller, more compact signature. On the right, there is a signature that includes the text 'A. J. A. A. M.' written above a circular flourish.

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme :

**Déclare la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC recevable en son recours ;**

Au fond :

**L'y dit mal fondée, l'en déboute ;**

**Confirme en conséquence la décision n°0085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 15 Avril 2016

Le Président,



KOUAM TEKAM JEAN PAUL

Les membres,

Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves

