

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

**= = = = =**

*Session du 23 au 31 octobre 2017*

DECISION N° 232/OAPI/CSR

## COMPOSITION

Président :           Monsieur   MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres :            Monsieur   Amadou Mbaye GUISSÉ  
                          Monsieur   Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur :         Monsieur   Hyppolite TAPSOBA

**Sur le recours en annulation de la décision n° 143/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 74288 de la marque « SUPER CLEAN ».**

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

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

**Oui** le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « SUPER CLEAN » a été déposée le 06 février 2013 par la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL et enregistrée sous le n°74288 dans la classe 03, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Industrielle (BOPI) n°08 MQ/2013 paru le 31 janvier 2014 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 06 mars 2014 par la Société industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA, représentée par La Société Civile Professionnelle d'Avocats (SCPA) MAR BONNY-ALLEY & ASSOCIES ;

**Considérant** que par décision n°00143/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « SUPER CLEAN » n°74288 au motif que compte tenu des différences visuelle et intellectuelle prépondérantes (couleurs, images et autres formes) par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 3, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

**Considérant** que par requête en date du 08 décembre 2016, la Société

industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA, représentée par La Société Civile Professionnelle d'Avocats (SCPA) MAR BONNY-ALLEY & ASSOCIES a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle explique qu'elle est active depuis plusieurs années dans la production et l'exportation des savons en poudre, préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver de sorte qu'elle est connue sur le marché africain notamment en Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, Guinée Equatoriale, Niger et au Togo ; que c'est ainsi qu'elle a déposé le 18 septembre 2009 à l'O.A.P.I. la marque « SUPER CLEAN » qui a été enregistrée sous le numéro 62699 pour tous les produits de la classe 3 ; qu'ainsi sa marque est antérieure à celle de la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL ;

Qu'étant la première à demander l'enregistrement de la marque « SUPER CLEAN » la propriété de celle-ci lui revient au regard de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'elle a toujours exploité sa marque sans interruption depuis 2009 de sorte que le Directeur général est mal venu à déclarer que l'enregistrement de la marque « SUPER CLEAN + vignette » n°62699 de l'opposant n'a pas fait l'objet d'une radiation judiciaire devenue définitive ;

Qu'elle poursuit en expliquant que la recherche de risque de confusion s'effectue à partir d'une appréciation globale du signe en cause ; qu'elle s'apprécie également en considération de la perception du consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux ; qu'en combinant les deux éléments, il est sans conteste que les deux marques en cause ne peuvent coexister sans risque de confusion ;

Que le risque de confusion est tel que les signes en présence ne peuvent coexister à raison de leurs similitudes intrinsèques tenant à leurs natures et objet identiques, leurs publics similaires, leurs utilisations similaires, leur similarité sur le plan phonétique ;

Qu'enfin le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques ou similaires de la classe 3 ;

Que c'est donc à tort que le Directeur Général a admis la coexistence des deux marques ;

**Considérant** qu'en réponse l'intimé, la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL soulève le défaut de qualité de la Société industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA, le défaut d'exploitation de la marque par celle-ci et les différences entre les deux marques ;

Qu'au titre du défaut de qualité, elle explique que l'opposition a été formée par SIVOP PARFUMS ET

COSMETIQUES alors que l'enregistrement de la marque n°62699 est au nom de la Société industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA ;

Qu'en ce qui concerne le défaut d'exploitation, la marque « SUPER CLEAN » n°62699 n'a pas fait l'objet d'utilisation par SIPRO-CHIM SA sur le territoire OAPI de sorte que l'alinéa 1 de l'article 23 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui permet sa radiation ;

Qu'enfin des différences existent entre les deux marques ; qu'alors que les éléments figuratifs de la marque n°62699 sont composés de la photo d'une personne et au bas à gauche une étoile, ceux de la marque n°74288 sont composés de flèches sous forme de cercle et au bas de la figure une chemise logée dans un cercle et d'autres inscriptions ; que dès lors les deux marques peuvent coexister ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 10 août 2017, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général soutient que les éléments figuratifs de la marque « SUPER CLEAN » n°62699 sont composés de la photo d'une personne et au bas à gauche une étoile et des rayures jaunes plus bas, le tout dans un cadre de fond bleu, alors que ceux de la marque « SUPER CLEAN » n°74288 sont composés des flèches sous forme de cercles avec au bas de la figure deux petits poupons à gauche et une chemise dans un cercle à droite et bien d'autres inscriptions, le tout

dans un cadre de fond jaune ; que s'il est vrai que les mots « SUPER CLEAN » qui constituent la partie verbale des deux marques sont phonétiquement identiques, une vue d'ensemble des deux signes en présences permet de relever plus de différences que de ressemblances au point d'écarter tout risque de confusion ;

**Considérant** qu'aucune des parties n'a comparu à l'audience ;

### **En la forme**

**Considérant** que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

### **Sur le Fond**

#### **Sur le défaut de qualité**

**Considérant** que la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL soulève le défaut de qualité de la Société industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA ; qu'en réalité la procédure d'opposition a été introduite par SIVOP PARFUMS ET COSMETIQUES alors que la marque enregistrée sous le n°62699 est au nom de SIPRO-CHIM SA conformément à l'arrêté n°10/0961/OAPI/DG/DGA/DPI/SSD du 30 juin 2010; que deux sociétés interviennent dans la procédure alors qu'aucun acte juridique tel un mandat ne le permet ; que la SIPRO-CHIM SA ayant saisi la présente Commission ; qu'il sied de rejeter son action pour défaut de qualité ;

**Considérant** cependant qu'au regard des pièces versées au dossier, le recours en opposition a été introduit par la Société industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA ; que l'entête est au nom de ladite société ;

Que la marque enregistrée sous le n°62699 est au nom de SIPRO-CHIM SA conformément à l'arrêté n°10/0961/OAPI/DG/DGA/DPI/SSD du 30 juin 2010 ;

Que le cachet laissant apparaître SIVOP PARFUMS & COSMETIQUES qui apparaît au bas de la lettre d'opposition ne saurait donner qualité à cette entité ;

Que le défaut de qualité soulevé par la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL est rejeté ;

**Considérant** qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si :« elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité 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 tromperie ou de confusion» ;

**Considérant** que l'article 7 de l'Annexe III du même accord 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 ;

**Considérant** que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences mais des ressemblances ;

**Considérant** que dans la présente espèce, les marques « SUPER CLEAN » n°74288 et « SUPER CLEAN + vignette » n°62699 présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

**Considérant** que pour fonder son action l'opposant invoque l'identité de la classe de produits revendiquée par le déposant ;

**Mais considérant** que la classe de produit en elle-même ne constitue pas la contrefaçon mais un point de départ pour l'appréciation de celle-ci ; que c'est parce qu'il s'agit de la même classe ou une classe similaire que la contrefaçon peut être invoquée ; que dans le cas contraire il s'agira d'une concurrence déloyale ;

**Considérant** que les termes SUPER CLEAN existent dans les deux marques ; que la Société industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA, étant la première à enregistrer sa marque, elle est fondée conformément à l'article 7 susvisé à interdire ou empêcher toute personne d'utiliser sa marque une tout signe lui ressemblant ;

**Considérant** que les ressemblances entre les deux marques sont énormes ;

Que premièrement et comme rappelé ci-dessus il s'agit de la même classe de produits en l'espèce la classe 3 ; qu'il y a identité des produits : savon en poudre, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

Que deuxièmement des similitudes existent du point de vue phonétique ; que les deux marques se prononcent de la même façon ;

Que troisièmement il existe une ressemblance conceptuelle, intellectuelle ; que bien que le déposant ait utilisé un style différent pour écrire sa marque, il ne peut pas balayer cette aptitude intellectuelle du consommateur d'attention moyenne à le confondre à l'opposant ;

Que quatrièmement les produits commercialisés sous les deux marques sont destinés au même public ;

Que cinquièmement des traits communs entre les deux marques existent du point de vue visuel ; que bien qu'il s'agisse de marques complexes car les deux combinent des signes verbaux et figuratifs, les deux marques laissent apparaître plus de ressemblances que de différences ; que le déposant soutient le contraire en expliquant que des différences existent entre les deux marques ; qu'alors que les éléments figuratifs de la marque n°62699 sont composés de la photo d'une personne et au bas à gauche une étoile, ceux de sa marque n°74288 sont composés de

flèches sous forme de cercle et au bas de la figure une chemise logée dans un cercle et d'autres inscriptions ;

Que toutefois les éléments figuratifs relevés par la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL ne suffisent pas à créer de différences ; qu'en effet le taux d'analphabétisme est élevé dans l'espace O.A.P.I. ; qu'en outre et pour l'achat des produits couverts par les deux marques le consommateur d'attention moyenne ne peut pas chaque fois décrire les minuscules détails afin d'entrer en possession de sa marchandise ;

Qu'en termes clairs la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL a manqué à une mission essentielle de la marque : son rôle d'identification des produits ; qu'en réalité la marque a pour rôle de marquer la différence entre les produits ; qu'ainsi les deux marques ne peuvent pas coexister dans l'espace O.A.P.I. sans risque de confusion ;

Que dans ces conditions, il serait bonne justice d'infirmier la décision du Directeur Général de l'O.A.P.I. et d'ordonner la radiation de l'enregistrement de la marque « SUPER CLEAN » n°74288 ;

**Par ces motifs ;**

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

En la forme :

**Déclarer recevable la Société industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) SA, représentée par La Société Civile Professionnelle d'Avocats (SCPA) MAR BONNY-ALLEY & ASSOCIES en son recours ;**

Au fond :

**Infirme la décision du Directeur Général de l'O.A.P.I. n°00143/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SUPER CLEAN » n°74288 ;**

**Ordonne la radiation de la marque « SUPER CLEAN » n° 74288.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 30 octobre 2017

Le Président,

**MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir**

Les Membres :

**M. Amadou Mbaye GUISSÉ**

**M. Hyppolite TAPSOBA**