



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011

DECISION N° 00152 /OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011

COMPOSITION

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

Recours en annulation de la décision n°
00205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010 portant rejet de
l'opposition à l'enregistrement de la marque «FAIR & WHITE
Device» n° 56518.

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 ;



1944
11-11-44

1944
11-11-44

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

Vu La décision n° 00205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 9 Février 2007, Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE a déposé la marque «FAIR & WHITE + Vignette» enregistrée sous le n° 56518 en classes 3 et 5 puis, publiée au BOPI n° 4/2007 du 20 mars 2008 ;

Considérant que la société UNILEVER N.V. a fait opposition à l'enregistrement de ladite marque en invoquant le risque de confusion entre celle-ci et ses marques « FAIR AND LOVELY Device » n° 44652 déposée le 20 Juillet 2001 en classe 3 et « FAIR AND LOVELY » n° 53860 déposée le 21 Avril 2006 en classe 3 ;

Considérant que par décision n° 00205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 Juin 2010, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition ;

Considérant que par requête du 29 Septembre 2010 déchargée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 30 Septembre 2010 sous le n° 023, le Cabinet J. EKEME et Me FOJOU Pierre Robert, demandaient pour le compte de la société UNILEVER N.V., l'annulation de cette décision ;

Considérant que par mémoire joint à la requête, la société UNILEVER N.V. estime que la décision est entachée de vices justifiant son annulation et qu'elle viole l'article 6 alinéa 2 de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'en effet, le droit antérieur appartenant à l'intimé est inexistant car le dépôt de la marque qu'il invoque a été effectué auprès du Tribunal de Commerce de Bamako et non auprès de la Structure Nationale de Liaison qui était la division de la propriété industrielle et de la normalisation ;

Que par ailleurs, la procédure de ce dépôt a été irrégulière, car au lieu d'être transmise à l'OAPI dans les cinq jours qui suivent comme prescrit par les textes, elle l'a été sept ans après ;

Qu'il n'y a eu aucune coexistence entre ses marques et la marque de l'intimé qui, malgré le prétendu dépôt de 2000, n'avait fait l'objet ni d'enregistrement, ni de publication à cette date ;

Considérant que la société UNILEVER N.V. conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer mal fondée la décision attaquée et de l'annuler par conséquent ;

Considérant que par mémoire en date du 28 Septembre 2011, Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE, par le biais de son représentant légal, le Cabinet Alphinoor & Co. apporte la réplique à la société UNILEVER N.V. en estimant ses arguments mal fondés ;

Qu'en effet, la procédure d'enregistrement en 2000 devant le Tribunal de Commerce de Bamako est régulière ;

Que le défaut de sa transmission à l'OAPI par l'organe concerné ne peut préjudicier à sa qualité de premier déposant et titulaire de la marque «FAIR & WHITE» depuis 2000 ;

Que les deux marques coexistent depuis 2001;

Qu'il conclut que la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle entre les marques ne fait ressortir aucune ressemblance ;

Considérant que par note du 9 février 2011, le Directeur Général de l'OAPI fait observer qu'au moment du dépôt, l'Accord de Bangui révisé le 24 mars 1999 n'était pas encore entré en vigueur et que c'est celui du 2 mars 1977 qui était applicable ;

Que cet Accord prévoyait que les dépôts pouvaient être effectués auprès de l'administration nationale compétente lorsque le déposant résidait sur le territoire d'un Etat membre,

Qu'au Mali, c'est le greffe du Tribunal de Commerce qui assumait cette responsabilité ;

Que la non transmission de la demande à l'OAPI par l'administration nationale compétente dans les délais réglementaires ne doit pas pénaliser le déposant ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par UNILEVER N.V. a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de l'Accord de Bangui est inopérant à l'égard de l'intimé ;

Qu'en effet ce texte met à la charge de l'administration nationale l'obligation de transmettre à l'OAPI les pièces de dépôt des demandes de titres dans un délai précis ;

Que la défaillance de l'administration ne saurait préjudicier au droit d'un déposant ayant fait diligence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, «la propriété d'une marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt» ;

Que la marque « FAIR & WHITE » n° 56518 a été déposée par Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE le 24 mars 2000 au greffe du Tribunal de Commerce de Bamako, avant l'enregistrement de celles de la société UNILIVER N.V. le 20 Juillet 2001 et le 21 Avril 2006, ce qui lui confère sa propriété ;

Considérant que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI, dans sa décision attaquée, a fait application de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 au dépôt devant le greffe du Tribunal de Commerce de Bamako ;

Que l'Accord de Bangui révisé en 1999, entré en vigueur en 2002, ne saurait s'appliquer de manière rétroactive au cas d'espèce ;

Considérant que les marques de la recourante déposées en 2001 et en 2006 après celle de l'intimé, ont coexisté avec elle jusqu'en 2007, ce que constate très opportunément la décision querellée ;

Considérant enfin que la marque de l'intimé et les marques de la recourante n'ont pas de similitudes de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ;

Qu'en conséquence, la décision attaquée est justifiée ;

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 UNILEVER N.V. recevable ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée 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