

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

=====

Session du 7 au 18 mars 2022

DECISION N° 012/22/OAPI/CSR

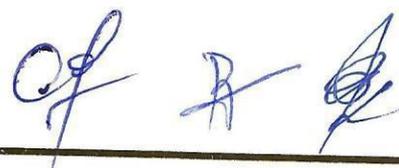
COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur FADE Camille Aristide

**Sur le recours en annulation de la décision n° 998/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
du 17 septembre 2020 portant radiation de l'enregistrement n° 105553 de la
marque « LAFIA + Vignette »**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- 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° 998/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 17 septembre 2020 sus-indiquée ;



Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Camille Aristide FADE en son rapport ;

Oui L'intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 18 décembre 2020, sous le n°0083, monsieur MAHAMADOU DIAROUMA, représentée par le cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, mandataire agréé auprès de l'OAPI, a sollicité l'annulation de la décision n° 998/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a procédé à la radiation de l'enregistrement n° 105553 de la marque « LAFIA + vignette » ;

Considérant que la marque « LAFIA + vignette », déposée le 12 décembre 2020 par MAHAMADOU DIAROUMA, a été enregistrée sous le numéro 105553 pour les produits de la classe 5 et publiée le 05 avril 2019 au BOPI n°03MQ/2019 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 16 septembre 2019 par MAMADOU KOUMA représentée par le cabinet d'Avocats UNIVERLEX LAW FIRM alors titulaire de la marque « SEWA » déposée le 04 juillet 2017 et enregistrée sous le n°96174 pour les produits de la classe 5, 29 et 30 ;

Que l'examen de cette opposition a abouti à la décision n° 998/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 de monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a radié l'enregistrement n°105553 de la marque litigieuse « LAFIA + vignette » ;

Que c'est donc, contre ladite décision que le présent recours en annulation a été exercé ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, monsieur MAHAMADOU DIAROUMA convoque par l'organe du cabinet BALEMEKEN & Associés SCP les dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et fait noter que la décision querellée n'est pas fondée au motif qu'elle fait une mauvaise appréciation des caractères visuels et conceptuels des vignettes en conflit en ce

sens que pour le Directeur Général, les vignettes en conflit renvoient aux personnes en joie, évocateur du bonheur dans un premier temps et ont les mêmes couleurs, mêmes déclinaisons et couvrent les produits identiques ou similaires de la classe 5 dans un second temps ;

Que les vignettes enregistrées à l'OAPI présentent des démarches conceptuelles différentes car la vignette « SEWA » présente une maman qui s'amuse avec son enfant et transmet une image de joie encerclée d'un cœur en fond vert clair avec au-dessus une bande bleue-foncée, traillé jaune et du vert ;

Que la vignette « SEWA » en bambara signifie en français « content » ou « réjouir » tandis que la vignette « LAFIA » en bambara renvoie simplement à la « sérénité ou tranquillité » en français et elle présente dans une première image deux enfants sereins ou tranquilles sous un fond bleu ciel avec autour les couleurs verte et vert-claire puis montre dans une seconde image les deux enfants qui sont assis sereinement sous un fond blanc rond ;

Qu'au plan visuel, en dehors des couleurs qui sont similaires dans les deux vignettes aucun autre élément n'est identique à la marque du recourant ;

Que par ailleurs, monsieur MAHAMADOU DIAROUMA convoque quelques jurisprudences notamment les affaires Puma c/ Sabel, Lioyd c/ Schuhfabrik et Pash c/ Bass à travers lesquelles il expose que le risque de confusion induite par une similitude visuelle admet deux tempéraments à savoir le principe du pouvoir distinctif particulier de la marque première puis le principe de la neutralisation ;

Qu'il en conclut qu'en vertu du principe de neutralisation, les différences phonétiques et conceptuelles suffisent pour neutraliser la similitude de couleur ;

Qu'enfin, il rappelle que le public pertinent qui sont les consommateurs d'attention moyenne peuvent bien faire la distinction entre les produits « LAFIA » et les produits « SEWA » de l'opposant ;

Considérant que pour sa part, monsieur MAMADOU KOUMA expose par la plume de son conseil le cabinet d'Avocats UNIVERLEX LAW FIRM que les produits « SEWA » et les produits « LAFIA » sont deux produits similaires de la classe 5, vendus sur le même marché malien avec des consommateurs de niveau intellectuel moyen ne pouvant pas faire le distinguo entre les deux produits en raison de nombreuses ressemblances visuelles et conceptuelles ;

intellectuel moyen ne pouvant pas faire le distinguo entre les deux produits en raison de nombreuses ressemblances visuelles et conceptuelles ;

Qu'au plan phonétique, il relève que sa marque étant une marque figurative, le risque de confusion se fera sur tous les aspects ;

Qu'il fait noter qu'en cas d'identité ou de quasi-identité ou de similitude des signes avec une identité des produits, il est constant tant pour les offices de propriété industrielle que pour les tribunaux que le risque de confusion soit retenu et le signe invalidé et radié des registres ;

Qu'il en conclut que le Directeur Général OAPI a fait une saine et bonne application des dispositions de l'article 3 al. b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé du 24 février 1999 ;

Considérant que pour le Directeur Général de l'OAPI, il fait observer dans ses écritures en date du 4 janvier 2022 qu'au plan visuel et conceptuel les marques en conflit sont illustrées par une vignette sur laquelle sont apposées une représentation de personnes en joie particulièrement des enfants en bas âge, évocateur de bonheur, les mêmes couleurs vertes aux multiples déclinaisons et couvrent des produits identiques et similitudes de la même classe ;

Qu'il conclut à un risque de confusion pour le client d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés.

EN LA FORME,

Considérant que le recours formé par monsieur MAHAMADOU DIAROUA représenté par le cabinet BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, mandataire agréé auprès de l'OAPI, est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

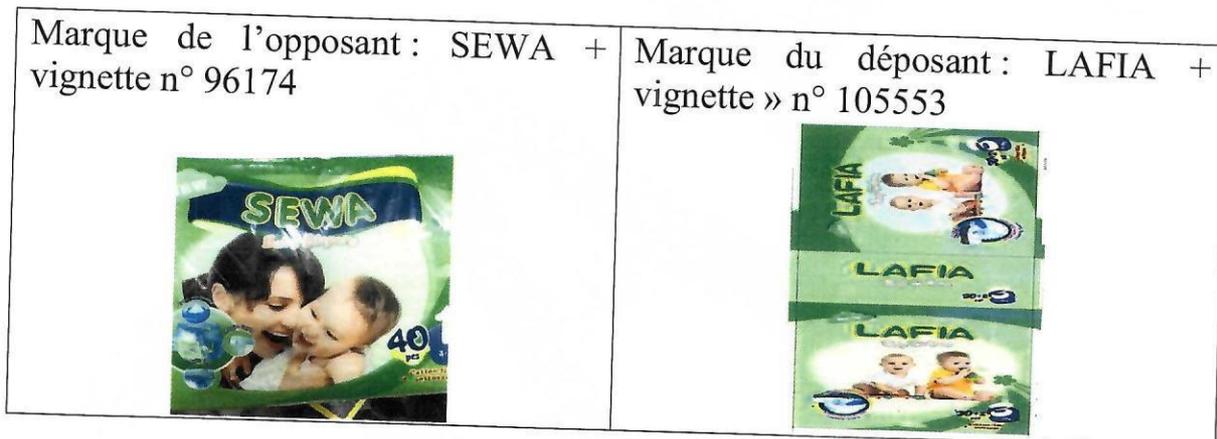
AU FOND,

Considérant que monsieur MAHAMADOU DIAROUA sollicite l'annulation de la décision n° 998/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 par laquelle monsieur le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation de l'enregistrement de sa marque « LAFIA + Vignette » n°105553 ;

Considérant qu'au sens des articles 18 et 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, l'enregistrement d'une marque est radié *lorsque celle-ci 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 qu'en l'espèce, les marques en cause sont la marque « LAFIA + vignette » n°105553 de monsieur MAHAMADOU DIAROUA déposée le 12 décembre 2018 dans la classe 5 et « SEWA » n° 96174 de monsieur MAMADOU KOUMA déposée le 04 juillet 2017 ;

Que les deux marques en présence, sont toutes des marques comportant à la fois des éléments verbaux et des éléments figuratifs ayant une configuration graphique ou schématique ainsi qu'il suit :



Que de l'examen comparatif des deux signes en présence, il ressort d'abord sur le plan visuel que la marque querellée montre l'image de deux bébés assis exprimant un état de gaieté tandis que la marque de l'opposant présente l'image d'une mère avec son bébé assis et souriant ;

Que cependant cette distinction figurative notamment la présence de « deux bébé » sur la marque litigieuse « LAFIA +vignette » n'altère pas la forte similarité avec la marque de l'opposant laquelle est confortée par la disposition et le positionnement des couleurs sur son produit ;

Que cette forte ressemblance visuelle est de nature à provoquer ou créer un risque évident de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux produits sous les yeux au même moment ;

Qu'ensuite, au plan conceptuel, la différence entre les deux signes à savoir les appellations « SEWA » et « LAFIA » s'affaiblit dans la considération figurative des deux marques notamment les couleurs et leur positionnement ;

Que cette impression d'ensemble de la marque querellée « LAFIA + Vignette » établit une forte similarité de la marque de l'opposant et par conséquent un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que par ailleurs, les différences phonétiques qu'expriment la marque querellée n'impactent aucunement les fortes ressemblances que celle-ci entretient avec la marque de l'opposant ;

Qu'enfin, les deux marques ont en commun la classe 5 et partage le même marché et les mêmes circuits de commercialisation de sorte qu'il est aisé pour les consommateurs de se tromper sur l'origine des produits et de prendre la provenance de l'une pour l'autre ;

Qu'ainsi les ressemblances visuelles et conceptuelles sont prépondérantes par rapport aux différences entre la marque « SEWA » de l'opposant et la marque « LAFIA + Vignette » du recourant prises dans leur ensemble se rapportant aux produits identiques et similaire de la classe 5 et conséquemment établissent un risque de confusion évident pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que les autres moyens tirés de la jurisprudence antérieure sont inopérants ;

Que dans ces conditions, la marque « LAFIA + Vignette » n°105553 du recourant encourt radiation ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque litigieuse « LAFIA + Vignette » n°105553 ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision n°998/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LAFIA + Vignette » n°105553 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et en dernier ressorts et à la majorité des voix,

En la forme : **Reçoit monsieur MAHAMADOU DIAROUMA représenté par le cabinet BALEMAKE & ASSOCIES, mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;**

En conséquence,

Confirme la décision n° 998/OAPI/DG/DGA/DAS/SCG du 17 septembre 2020, portant radiation de l'enregistrement de la marque « LAFIA + Vignette » n° 105553 ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022

Le Président,

Camille Aristide FADE

Les membres,


Bertrand Quentin KONDROUS


Noël KOLOMOU