

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

=====

*Session du 18 au 21 Octobre 2016*

**DECISION N° 00213 /OAPI/CSR**

COMPOSITION

Président : Monsieur Maï Moussa Elhadji Basshir  
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ  
Monsieur Hyppolite TAPSOBA  
Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0129/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « BEIKO + vignette » n° 69593.**

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° 00129/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

1950

005 12

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE en son rapport ;

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

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que le 6 octobre 2013, la société NOVAFRIQUE a déposé à l'OAPI la marque «BEIKO + Vignette» qui a été enregistrée sous le n° 69593 dans la classe 3, puis publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

**Considérant** que le 2 juillet 2013, la Société Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) S.A s'est opposée à cet enregistrement, arguant du fait qu'elle est titulaire de la marque «BÊKO» n° 68279, déposée le 29 avril 2010 pour désigner tous les produits de la classe 3 ;

**Que** l'enregistrement de la marque «BEIKO + Vignette» n°69593 est une imitation servile de sa marque antérieure ;

**Que** plus particulièrement, il viole ses droits, en ce que ladite marque présente de fortes ressemblances et similitudes avec celle-ci, susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

**Que** les deux marques en conflit sont des marques complexes qui se prononcent quasiment de la même façon, «BEKO» pour le droit antérieur contre « BEIKO » pour la marque attaquée déposée pour couvrir les produits de la même classe 3 ;

**Considérant** que par décision n°0129/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 8 juin 2015, le Directeur Général a radié l'enregistrement de la marque «BEIKO + Vignette» n°69593 au motif que compte tenu des ressemblances phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les marques «BEIKO + Vignette» n°69593 du déposant et «BÊKO» n° 68279 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 3, il existe un 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 enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI le 18 septembre 2015, sous le n°045, maître MOULARE Thomas, avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, agissant pour le compte de la Société NOVAFRIQUE, a sollicité l'annulation de cette décision ;

**Considérant** que dans son mémoire ampliatif, la société NOVAFRIQUE a invoqué trois moyens tirés respectivement :

- **De l'absence d'identité de prononciation des marques « BEIKO » et « BEKO »**, en ce que « la décomposition syllabaire des signes «BEIKO » et « BÊKO » fait apparaître une différence de prononciation entre eux; qu'en effet, la marque «BEIKO» de la société NOVAFRIQUE est composée de trois sonorités que sont le « BE », le « HI » et le « KO » ; qu'à l'opposé, la marque «BêKO» de la société SIPRO-CHIM met en avant deux sonorités à savoir: «Bê» et « KO »... » ;

- **De l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur**, en ce « qu'au regard du contenu de la 9<sup>ème</sup> édition de la classification internationale des produits et services, la classe 3 est composée de produits suivants:

- Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
- Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
- Savons ;
- Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
- Dentifrice ;

**Que** l'on note donc une panoplie de produits dans cette classe ; que «BEIKO» et «BêKO» font certes partie de la classe 3, mais ces deux marques présentent plus de divergences que de similitudes ; qu'en effet, « BEiKO » est un morceau de savon communément appelé «savon de Marseille», tandis que «BêKO » est un produit de lessive en poudre ; que l'absence de similitude est d'autant plus frappante que le savon solide et le savon en poudre sont totalement différents... » ;

- **De l'antériorité d'usage de « BEIKO »**, en ce que « la société NOVAFRIQUE a commencé ses activités en fin d'année 2008 ; que dans l'optique de l'enregistrement de la marque «BEIKO», son avocat a adressé un courrier à l'OAPI ayant pour objet la recherche d'antériorité portant sur ladite marque ; que le 14 septembre 2011, l'Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle

lui a répondu que la marque dénommée « BEIKO » n'a fait l'objet d'aucun dépôt sur le territoire des pays de l'OAPI depuis dix (10) ans dans la classe 3 ; que cependant il a ajouté que des marques similaires avaient été déposées à l'OAPI, notamment BEKO et BELCO qui figuraient dans les classes 07, 11 et 12 ; que rassurée par cette information, la recourante a procédé à l'enregistrement de sa marque «BEIKO» ; que c'est contre toute attente qu'elle s'est vue notifier l'avis d'opposition de la SIPRO-CHIM... » ;

**Considérant** que dans son mémoire en réplique, la SIPRO-CHIM a estimé qu'aucun des trois moyens du recours n'est fondé aux motifs que :

- **Sur l'absence d'identité de prononciation des marques « BEIKO » et « BEKO »**, « la similarité de deux marques verbales s'analyse tant au plan phonétique que visuel. En phonétique, la jonction des lettres «e» et «i» donne le son «ê» et non pas deux sons distincts à savoir « E-HI » comme tente de le faire croire la Société NOVAFRIQUE. Contrairement aux allégations de la Société NOVAFRIQUE, dans le cas d'espèce, chaque marque verbale est composée de deux syllabes : «BEi-KO» pour la marque attaquée et « Bê-ko » pour celle enregistrée au profit de la société SIPRO-CHIM. L'impression d'ensemble qui se dégage des deux marques est similaire en ce qu'elles ont les mêmes sonorités, débutant par le même son «Bê» et se terminant par des sons identiques « KO ». Il en résulte, par conséquent, une identité dans la prononciation surtout qu'il s'agit de marque verbale. Au plan visuel, les marques comme précédemment souligné possèdent chacune le même nombre de syllabes dont quatre lettres composant ces deux marques à savoir « B », « E », « K » et « O » sont identiques. La légère différence résultant de l'insertion de la lettre «i» dans la marque «BEiKO» de la société NOVAFRIQUE, ne saurait en aucune manière faire disparaître cette similarité visuelle, étant entendu que cette lettre est, d'ailleurs, située à l'intérieur du mot, emplacement qui n'attire guère l'attention du consommateur. Il apparaît, clairement, que l'impression visuelle que procurent les deux marques est de nature à créer un risque de confusion pour l'acheteur d'attention moyenne ne les ayant pas, en même temps, sous les yeux. Il en résulte, par conséquent, une identité visuelle entraînant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne... » ;

- **Sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du**



**consommateur**, « la marque «Bêko» appartenant à la société SIPROCHIM a été effectivement enregistrée dans la classe 3 pour tous les produits et revendique toutes les couleurs et ce, antérieurement à la marque « BEiKO + Vignette» enregistrée dans la même classe et pour les même produits. Les deux marques sont vendues dans les mêmes surfaces (boutique, marché et supermarché ...), sur le territoire ivoirien en particulier et l'espace OAPI en général. Certes, le produit de la marque « Bêko » est un produit de lessive en poudre alors que celui de la marque « BEiKO + Vignette» est un morceau de savon solide... Il n'en demeure pas moins qu'il existe un risque de confusion en ce sens que le consommateur d'attention moyenne est amené à croire que la société SIPROCHIM qui commercialise la poudre à lessiver « Bêko » a mis sur le marché le savon solide de sa marque.... Par ailleurs, le consommateur d'attention moyenne, même s'il a les deux produits sous les yeux au même moment, se convainc assurément qu'il s'agit de la même société. Et se dit, à juste titre, que la même société (en l'occurrence la société SIPRO-CHIM) qui commercialise la poudre à laver « Bêko» a également introduit sur le marché le savon solide... En somme, ... le risque de confusion existe bel et bien dans l'esprit du consommateur, même d'attention moyenne... » ;

- **Sur l'antériorité de l'enregistrement de la marque « BEIKO »**, il résulte de la combinaison des articles 3b et 5 de l'Annexe III de l'accord de Bangui que... la propriété de la marque s'acquiert uniquement par l'enregistrement de celle-ci, étant entendu que l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande à l'OAPI... En l'espèce, la SIPRO-CHIM a déposé la demande d'enregistrement de la marque «Bêko» à l'OAPI, le 29 Avril 2010. La demande d'enregistrement de la marque querellée par la société NOVAFRIQUE ne s'est faite que le 06 Octobre 2011, soit environ un (1) an et cinq (5) mois après la demande de la société SIPRO-CHIM... Etant la première à demander l'enregistrement de la marque « Bêko», la propriété de cette marque revient à la société SIPRO-CHIM conformément à l'article 5 alinéa 1 er de l'Annexe III de l'Accord de Bangui... ; ce qui lui donne le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque similaire entrant dans la même classe que la sienne et ce, conformément à l'article 7 alinéas 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui » ;

**Considérant** qu'en réaction à ce recours, le Directeur Général de l'OAPI a fait

observer que l'examen global des deux marques relève un grand nombre de ressemblances et peu de différences et la confusion peut se produire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne pour les produits de la même classe 3. Le dépôt et l'enregistrement ont donc été faits en violation de l'article 3.b susvisé » ;

**Que** l'appréciation des signes appartenant aux deux titulaires relativement aux produits de la classe 3 couverts par ceux-ci a révélé... « que les ressemblances phonétiques sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques «BEIKO + Vignette» n° 69593 du déposant et «BÊKO» n°68279 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 3, et qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps. En effet, les deux marques ont les mêmes syllabes d'attaque «BÊKO» pour le droit antérieur contre «BEIKO» pour la marque attaquée ; les couleurs prédominantes de la marque de l'opposant (orange et bleu) sont quasiment les même couleurs utilisées dans la marque « BÊKO » n° 69593 du déposant » ;

#### **En la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la Société NOVAFRIQUE a été introduit dans les formes et délais des normes de l'OAPI ; que dès lors, il doit être déclaré recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que le risque de confusion devant être apprécié suivant le degré de perception du consommateur d'attention moyenne, un certain degré de ressemblance entre plusieurs marques peut donner à croire à ce consommateur, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de produits de consommation courante, qu'il a affaire au même fournisseur ou à des fournisseurs partenaires ;

**Considérant** qu'à l'analyse, il ne fait l'objet d'aucune contestation que les marques « BEIKO » et « BÊKO » font partie de la classe 3 ;

**Que**, cependant, sur le plan phonétique, nonobstant le fait que les deux marques ont les mêmes syllabes d'attaque «BÊKO» pour le droit antérieur contre «BEIKO» pour la marque attaquée, ces deux marques présentent plus de ressemblances que de différences dans la mesure où, d'une part, hormis la lettre « i » insérée au milieu de la marque « BEIKO », celle-ci s'écrit et se lit de la



même manière que «BEKO» et, d'autre part, l'insertion de la lettre « i » dans « BEKO » n'en modifie que très légèrement la première syllabe « BE » en l'allongeant un peu ;

**Que** cet état de fait ne peut être discerné auprès des populations de l'espace OAPI très fortement analphabètes ou peu instruites ;

**Qu'**au surplus, appliquée aux marques en conflit, cette disparité infime peut même passer inaperçue auprès de certaines catégories de consommateurs qui n'auraient pas les produits sous les yeux ;

**Qu'**enfin, sur le plan visuel, les deux marques se rapprochent considérablement à travers les couleurs qu'elles portent, ajoutant ainsi au risque de confusion potentiel dans l'esprit des consommateurs d'attention moyenne de l'espace OAPI ;

**Considérant** qu'en raison de la prépondérance des ressemblances phonétiques et visuelles par rapport aux différences entre les marques «BEIKO + Vignette» n° 69593 du déposant et «BÊKO» n°68279 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 3, il convient de retenir qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

**Qu'**il y a dès lors lieu de déclarer le recours formé par la Société NOVAFRIQUE non fondé, de l'en débouter et de confirmer la décision attaquée ;

#### **PAR CES MOTIFS :**

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

**Déclare recevable le recours formé par la Société NOVAFRIQUE contre la décision n° 0129/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 8 juin 2015 de monsieur le Directeur général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « BEIKO + vignette » n°69593 ;**



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**Le rejette comme mal fondé ;**

**Confirme la décision n° 0129/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 8 Juin 2015 du  
Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 21 Octobre 2016

Le Président,

**Maï Moussa Elhadji Basshir**

Les Membres :

**Amadou Mbaye GUISSÉ**

**Hyppolite TAPSOBA**

1950



1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975