

COMMISSION SUPERIEURE DES RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 18 AU 22 DECEMBRE 2000

DECISION N° 004 /CSR/OAPI DU 21 DECEMBRE 2000

COMPOSITION

Président : **Monsieur MOUNOM MBONG Daniel**

Membres : **Messieurs : - HODI Hassane
- YAHOUEDEOU Kuassi Romuald Jean**

Rapporteur : **- Mr YAHOUEDEOU Kuassi Romuald Jean**

Recours contre la décision n° 0034/DG/CO/SSD/NF du 29 avril 1999 portant rejet de l'opposition formée contre l'enregistrement n° 36144 de la marque SHALIMAR Couture + dessin ;

La Commission,

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 ;
- Vu** le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure des Recours adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 ;
- Vu** la décision n° 0034/OAPI/DG/CO/CSSD/NF du 29 avril 1999 portant rejet de l'opposition formée contre l'enregistrement n° 36144 de la marque SHALIMAR Couture + dessin
- Vu** les écritures et les observations orales des parties

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que la marque « SHALIMAR Couture + dessin » a été déposée par Madame DIAKMATE DIOUMA et enregistrée à l'OAPI sous le N° 36144 dans les classes 24 et 25 puis publiée dans le BOPI N°1 / 1997 ;



Considérant que par lettre en date du 17 juillet 1997 le Cabinet Cazenave, mandataire de la Société Guerlain, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque ;

Qu' à l'appui de cette action elle allègue que bien que SHALIMAR Couture + dessin couvre des marques de produits des classes 24 et 25 (tissus non compris dans d'autres classes ; vêtements, chaussures...) et que sa marque « SHALIMAR » est inscrite en classe 3 (parfumerie, cosmétiques, détergents...), ses droits sont opposables à la maison de couture.

Qu' en effet, l'article 20 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que les droits attachés à une marque s'étendent aux produits similaires ;

Que la similitude entre la parfumerie, les cosmétiques d'une part et la confection vestimentaire d'autre part est indéniable entre les produits couverts par les deux marques ;

Considérant en réplique que dame DIAKMATE DIOUMA prétend à des droits acquis découlant de son inscription au registre du commerce de Dakar sous la raison sociale « SHALIMAR Couture SARL » sous le n° 85B98 depuis 1985 ;

Que de nombreux médias internationaux ont fait l'écho et la publicité de ses vêtements et que les deux marques ont coexisté en Afrique sans risque de confusion ;

Que relativement à la protection ; les deux marques de produits sont inscrites dans des classes distinctes, ainsi la dérogation au principe de spécialité de la marque doit s'interpréter *stricto sensu*.

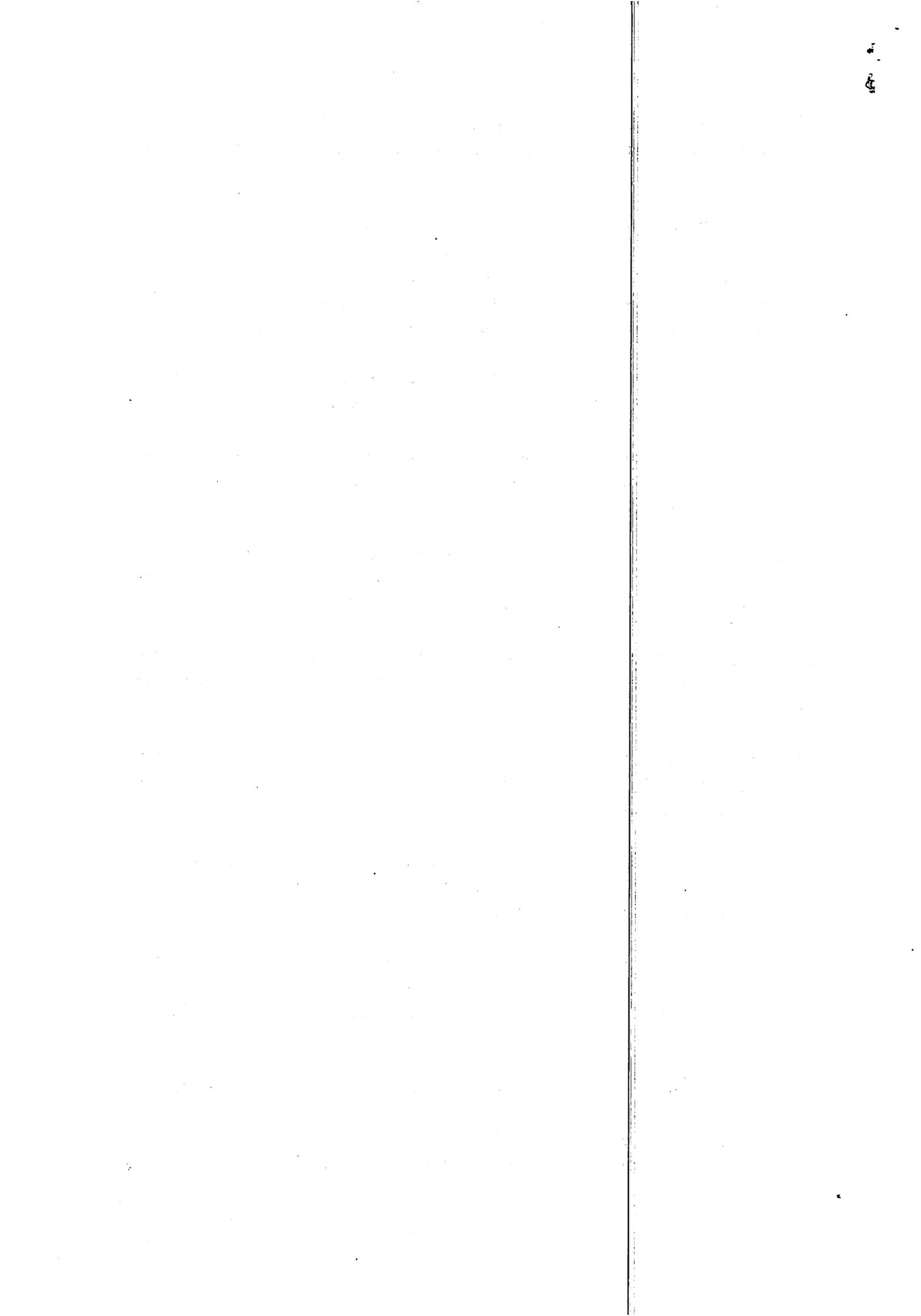
Que la Société Guerlain n'a pour sa marque aucune activité dans la confection vestimentaire mais exclusivement dans la parfumerie et les cosmétiques, et que toute extension, ne se justifie point ;

Considérant que pour justifier sa décision de rejet du 29 avril 1999 de l'opposition, le Directeur Général de l'OAPI souligne que les deux marques sont de classes et de nature totalement différentes et qu'il ne peut y avoir risque de confusion ;

Considérant que la Société Guerlain a saisi la Commission Supérieure de Recours en annulation de cette décision ;

Qu' hormis l'OAPI, la Société Guerlain et dame DIAKMATE se sont cantonnées à leurs écritures produites lors de l'opposition devant le Directeur Général.





Considérant qu'il est de notoriété dans le domaine de la mode vestimentaire que les marques de vêtements et tissus (classes 24 et 25) s'étendent souvent à la parfumerie et aux cosmétiques (classe 3) et vice-versa ;

Que les exemples sont légion, preuve de cette extension (Yves Saint Laurent, Christian Dior, Gucci, Lacoste, Pierre Cardin etc..)

Qu'en l'espèce avec la marque arbitraire « SHALIMAR » la Société Guerlain peut passer de la classe 3 aux classes 24 et 25 par dérogation à la spécialité de la marque ;

Considérant que cette dérogation est prévue à l'article 20 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose ; « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires » ;

Que cette disposition légale conforte la dérogation à la spécialité de la marque et doit protéger la marque « SHALIMAR » ;

Considérant que le risque de confusion est certain car l'utilisation du vocable protégé « SHALIMAR » peut induire le public en erreur si dame DIAKMATE était autorisée à l'utiliser ;

Que le maintien de SHALIMAR Couture + dessin est contraire à l'article 4 *in fine* de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : « sont nulles et de nul effet les dépôts de marques comportant des indications propres à tromper le public . » ;

Qu'ainsi, malgré les différences de classes et de nature le risque de confusion est certain si les deux marques coexistent ;

Considérant qu'en outre l'OAPI soutient dans son argumentaire que la distinction est nette entre vêtements africains traditionnels et produits cosmétiques d'origine occidentale ;

Qu'en matière de mode vestimentaire il faut rétorquer que le dialogue des cultures favorise plutôt une interpénétration (le cas Alphadi est patent de cette réalité) ;



Considérant dès lors que la décision entreprise encourt annulation pour violations de l'article 4 *in fine* et de l'article 20 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

PAR CES MOTIFS

La Commission Supérieure des Recours statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Reçoit la société Guerlain en son recours

Au fond : L'y déclare fondée

Annule en conséquence la décision n° 0034/OAPI/DG/CSSD/NF du 29 avril 1999.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 21 décembre 2000

Le Président de la Commission.



MOUNOM MBONG Daniel



