

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

=====

Session du 14 au 18 octobre 2019

DECISION N° 008/19/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Recours en annulation de la décision n°568/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « AMINE + Vignette » n°92887.

LA COMMISSION,

- Vu l'accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;
- 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 ;

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page, positioned above the footer.

Vu la décision la décision n°568/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «AMINE + Vignette » n°92887 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;

Vu les écritures des parties ;

Vu le recours en annulation de la décision de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en date du 08 janvier 2018 ;

Oui Monsieur Mai Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui observations orales des parties ;

Considérant que le 21 décembre 2016, la société AROUANE SERVICES SARL, représentée par le cabinet BRYSLA, a déposé la marque «AMINE + Vignette », qu'elle a enregistré sous le n°92887, pour les produits de la classe 30 et publié au BOPI, sous le n°04MQ/2017, paru, le 31 janvier 2018 ;

Considérant que le 19 février 2018, la société HOUMA AG HANDAKA, représentée par le cabinet d'avocats « ZAHARA-NOOR », a fait opposition à l'enregistrement de la marque « AMINE + Vignette » n°92887, au motif qu'elle est titulaire de la marque « ACHOURA » n°77752, déposée, le 12 décembre 2013, dans la classe 30 ;

Considérant que par décision n°568/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « AMINE + Vignette » n°92887, au motif qu'il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, « compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 30 » ;

Considérant que par requête en date du 08 janvier 2019, la société HOUMA AG HANDAKA, a saisi la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI pour demander l'annulation de la décision susvisée ;

Qu'à l'appui de sa requête, le conseil de la société HOUMA AG HANDAKA, relève l'existence des risques sérieux de confusion entre sa marque et celle querellée, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 30, commune aux deux parties ;



Qu'il note que la société HOUMA AG HANDAKA a développé une gamme de produits appelés « thé ACHOURA » et a fait l'objet de publicité dans les grandes villes du Mali et des autres Etats membres de l'OAPI et de la CEDEAO ;

Que sur le plan visuel, il explique que la confusion entre les deux marques consiste en la reprise des dunes dans les caractéristiques essentielles, avec un fond noir en rectangle dans lequel est apposé le verre à thé reproduit de façon quasi-identique le dessin stylisé d'ACHOURA de la société HOUMA AG HANDAKA, ainsi que les couleurs, les dunes de sable et le verre de thé ;

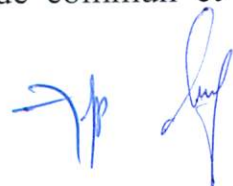
Que la modification légère apportée sur le bandeau rouge, de la fleur, de la menthe mise en exposé sur le bandeau et non sur le verre ne change en rien l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne ;

Qu'il précise que la société ARAOUANE SERVICES SARL commercialisait déjà les produits ACHOURA, en tant que distributeur agréé auprès de la société HOUMA AG HANDAKA, comme l'atteste les relevés bancaires des Ets HOUMA AG HANDAKA sis à ECOBANK-Mali, avant d'enregistrer la marque « Amine + Vignette » ;

Que le conseil ajoute que la décision contestée du Directeur Général de l'OAPI n'a pas tenu compte, du non-respect par la société ARAOUANE SERVICES SARL, des délais prévus par la loi, pour répondre à l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « AMINE + Vignette » n°92887 et de l'autorité de la chose jugée, tenant à la décision du Tribunal de Commerce de Bamako, en date du 30 mai 2018, qui a déclaré nulle pour cause d'inexistence, la société ARAOUANE SERVICES SARL au profit de qui, la marque contrefaisante a été enregistrée, pour rejeter son opposition à l'enregistrement de la marque « AMINE + Vignette » ; **Qu'**il demande ainsi à la Commission Supérieure de Recours d'annuler la décision du Directeur Général de l'OAPI et de procéder à la radiation de la marque « AMINE + Vignette » n°92887 ;

Considérant que le conseil de la société ARAOUANE SERVICES SARL, relève que la couleur en tant que telle ne peut distinguer l'origine commerciale d'un produit ou services d'une entreprise quelconque ;

Qu'il note que sur les six couleurs dominantes identifiées sur les deux marques, il n'y a que deux couleurs quelles ont de commun et sur les neuf



nuances de couleurs identifiées sur les deux marques, il n'y a qu'une seule couleur de nuance qu'elles ont en commun ;

Que la marque « ACHOURA » possède une partie supérieure décorée de feuilles de palmier et une partie inférieure portant un verre rempli de thé chaud mousseux dégageant de la vapeur et décorée avec trois feuilles de menthe, accompagnée d'une théière en couleur dorée sur une assiette blanche avec aussi trois feuilles de menthe ;

Que la marque « AMINE + Vignette » est une marque complexe constituée par la combinaison d'un signe verbal et un signe figuratif ;

Que le signe verbal se résume en « AMINE » écrit en blanc à l'intérieur d'un arceau rouge encadré de part et d'autre par un hexagone ;

Que le signe figuratif est composé par un verre rempli de thé mousseux dans un rectangle dont la largeur supérieure correspond à l'arceau précédemment décrit au-dessus duquel il y a une menthe verte sur la lettre E du signe verbal et une caravane en bivouac dans le dessert en dessous du verre de thé mousseux ;

Considérant que du point de vue visuel, toutes les marques de thé vert commercialisées au Mali, reprennent les éléments figuratifs, verre rempli de thé mousseux, menthe, théière, dune de sable ;

Que du point de vue phonétique, il y a beaucoup plus de dissemblances que de ressemblances ;

Que sur les quatre segments sonores, seul le son de « a » est commun aux deux marques. Les trois autres segments sonores sont différents ;

Que sur le point de vue intellectuel, la signification des signes de deux marques en conflit n'est pas la même (le terme « AMINE » est un mot arabe qui veut dire en français « ainsi soit-il » alors que le terme « ACHOURA » désigne le 10^e jour du mois qui est commémoré par les chiites ou un prénom de personne) ;

Que s'agissant du jugement du Tribunal de Commerce de Bamako qui ôterait toute personnalité juridique à la société ARAOUANE SERVICE, il note que l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, donne la possibilité de faire opposition à l'enregistrement d'une marque à tout individu qui justifie d'un intérêt ;

Qu'il demande à la Commission de rejeter le recours de la société HOUMA AG HANDAKA comme mal fondé et confirmer la décision attaquée ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI quant à lui, maintient le rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « AMINE + Vignette », au motif que les deux marques sont différentes, tant sur le plan visuel, que phonétique et intellectuel ;

Que sur le plan visuel, les mentions, « qualité supérieure », « 100% naturel » et « thé vert » sont descriptives ;

Que sur le plan phonétique, les deux marques sont différentes, car l'élément verbal « AMINE » étant composé de deux segments sonores (A+MINE), tandis que l'élément verbal de la marque « ACHOURA » est composé de trois segments sonores (A+CHOU+RA) ;

Que sur le plan intellectuel, les deux marques n'ont pas la même signification ;

Que par rapport au jugement du Tribunal de Commerce de Bamako, le Directeur Général, note que la marque étant transmissible, sa radiation et sa déchéance sont uniquement prévues par les dispositions de l'Accord de Bangui révisé et l'existence de la marque n'a rien à voir avec la qualité de son titulaire ;

En la forme ;

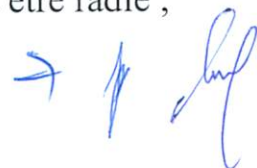
Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond ;

Sur la réponse prématurée à l'avis d'opposition de la société ARAOUANE SERVICES SARL

Considérant que le conseil de la société HOUMA AG HANDAKA soulève l'irrecevabilité de la réponse à l'avis d'opposition de la société ARAOUANE SERVICES SARL, au motif que celle-ci a été effectuée, le 25 décembre 2018, avant même la publication au BOPI de l'opposition à l'enregistrement de la marque « AMINE », le 31 janvier 2018 ;

Que conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'enregistrement de la marque du déposant doit être radié ;



Mais, considérant que celle-ci ne verse aucune pièce au dossier pour soutenir ses allégations ; qu'il y a lieu d'écarter cette demande ;

Sur l'exécution de la décision du Tribunal de Commerce de Bamako du 30 mai 2018

Considérant que le conseil de la société HOUMA AG HANDAKA demande la radiation de la marque « AMINE + Vignette » au motif que la société ARAOUANE SERVICES SARL pour laquelle l'enregistrement a été effectué est déclarée nulle par décision du Tribunal de Commerce de Bamako, n°469, en date du 30 mai 2018 ;

Qu'il verse au dossier le jugement du 30 mai 2018, dudit Tribunal, ainsi que l'arrêt n° 137 du 13 juin 2018 de la Cour de Suprême du Mail, qui a cassé sans renvoi, l'arrêt infirmatif n° 40 du 10 janvier 2018 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako et qui donne plein effet à la décision du Tribunal de Commerce de Bamako ;

Considérant qu'au sens de l'article 18 de l'Accord de Bangui révisé, seules les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres et en application des dispositions du texte des annexes I à X dudit Accord, font autorité dans les Etats membres, à l'exception de celles qui portent sur l'ordre public et les bonnes mœurs ;

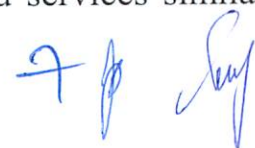
Que les décisions versées par le conseil de la Société HOUMA AG HANDAKA ne rentrent pas dans les cas prévues par la loi ;

Considérant qu'au surplus, la marque, est un signe qui permet à son titulaire, dans ses rapports avec la clientèle, de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents et dont le droit de marque permet l'appropriation ;

Que la disparition du titulaire de la marque n'entraîne pas celle de la marque, qui est un bien transmissible ; qu'il y a lieu de rejeter de demande comme mal fondée ;

Sur le risque de confusion entre les deux marques

Considérant que selon les dispositions de l'article 3 alinéa b de l'annexe III de l'Accord de Bangui, 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 » ;

Qu'au sens de l'article 7 alinéa 2 de la même annexe, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher à tout tiers, d'utiliser celle-ci, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services qui sont similaires, lorsqu'un tel usage entraîne un risque de confusion ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que les deux marques « AMINE + Vignette » du déposant et « ACHOURA » de l'opposant sont toutes des marques complexes ;

Que sur le plan visuel et conceptuelle, les deux marques reprennent, les dunes dans les caractéristiques essentielles, avec un fond noir en rectangle dans lequel est apposé le verre à thé, ainsi que les couleurs, les dunes de sable, le verre de thé mousseux et la menthe ;

Que la modification légère apportée sur le bandeau rouge, de la fleur, de la menthe mise en exposé sur le bandeau et non sur le verre ne change en rien l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne ;

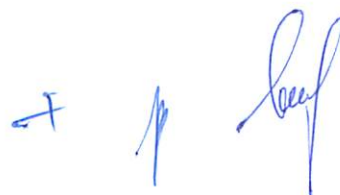
Que sur le plan intellectuel, les deux marques renvoient à des expressions arabes et couvrent les mêmes produits de la classe 30 (Café, Thé, Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir) ; qu'il s'ensuit que contrairement à la décision du Directeur de l'OAPI, il existe bien un risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du Directeur Général de l'OAPI, d'évoquer et statuer à nouveau et ordonner la radiation de la marque « AMINE + Vignette » ;

Par ces motifs ;

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

En la forme : **Déclare recevable la Société HOUMA AG HANDAKA en son recours ;**

Au fond : **Le dit bien fondé ;**



- Annule la décision n°568/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 du Directeur Général de l'OAPI, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «AMINE + Vignette» n°92887 ;
- Statuant à nouveau, ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque « AMINE + Vignette » n° 92887.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 octobre 2019

Le Président,


MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA