



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

DECISION N° 0126 /OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

Recours en annulation contre la décision  
n°0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de la  
marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365.

### 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° 0073/OAPI/DG/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;
- Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « ALLIGATOR + dessin » a été déposée le 31 mars 2000 par la Société SOTACI et enregistrée sous le n° 60365 dans la classe 8, puis publiée dans le BOPI n° 3/2005 paru le 30 septembre 2005 ;

**Considérant** que Ralph Martindale & Co. Ltd est titulaire des marques :

- « Dessin de Crocodile » déposée le 26 janvier 1996, enregistrée sous le n° 35944 et renouvelée le 29 janvier 2008 ;
- « CROCODILE » déposée le 17 juin 1997, enregistrée sous le n° 37973 et avec renouvellement en cours à l'OAPI ;

**Considérant** que le 13 février 2006, Ralph Martindale & Co. Ltd a, par le canal du Cabinet Cazenave, formulée une opposition à l'enregistrement de ladite marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365 au motif que la marque présente un risque évident de confusion avec ses marques «Dessin de Crocodile » n° 35944 et « CROCODILE » n° 37973 ;

Que par décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365, au motif qu'en tenant compte des ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes des marques en cause par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires pris dans leur ensemble se rapportant aux produits de la même classe 8, 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 le 21 août 2008, la Société SOTACI, a par l'intermédiaire du Cabinet Ekani Conseils, formé un recours en annulation contre cette décision devant la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ;

Qu'à l'appui de ce recours, la SOTACI invoque deux arguments basés sur la critique juridique de la Décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 du Directeur Général de l'OAPI d'une part, et sur la confusion des textes évoqués par l'OAPI d'autre part ;

KP

### Sur la critique juridique de la Décision attaquée :

**Considérant** que le recourant reproche au Directeur Général de l'OAPI, une mauvaise approche comparative des deux marques assimilables à un défaut ou à une contradiction de motifs en ce sens que la Société Ralph Martindale & Co. Ltd fait référence à deux marques bien distinctes qui sont une marque verbale « CROCODILE » n° 35944 pour soutenir son opposition tandis que le Directeur Général, lui, évoque, dans l'expédition de la décision page 4, une marque n° 50202 qui a pour dénomination « SOLCHOT » et appartient à Becton Dickinson & Company, société étrangère, qui n'a aucun rapport avec les faits de la cause ;

Qu'en la 4<sup>e</sup> page de ladite décision, il est dit « Attendu que les trois marques se présentent comme suit » alors qu'il n'y a que deux marques en cause et qu'il est à se demander ce qu'est devenue la 3<sup>e</sup> marque imaginaire qui a fini par céder la place à une marque « Dessin de Crocodile » n° 50202 ;

*E* Que la SOTACI conclut qu'il convient de censurer de tels égarements ;

### Sur la confusion des textes juridiques évoqués par la SOTACI :

**Considérant** que par cet autre argument, la SOTACI évoque le fait que la décision de l'OAPI fait encore référence à l'article 2 alinéa 2 Annexe III de l'Accord de Bangui, qui n'a pas été cité par elle et n'a aucun rapport avec la présente cause ;

*N* Que les dispositions de l'article 2 alinéa 2 ne sont nullement applicables au litige présent ;

Qu'elle a évoqué dans ses écritures, l'application de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et non l'article 2 alinéa 2 pour soutenir que « la similarité des marques en conflit se limite au lien qu'on peut établir entre un Crocodile et un Alligator » ;

Que cette analyse juridique permet de distinguer pour le consommateur d'attention moyenne, le petit crocodile entier ou la dénomination Crocodile, de la tête d'Alligator contenue dans un arc de cercle soutenu par un support rectangulaire et qui forme un tout indivisible ;

*KP*

Que la Cour d'Appel de Reims a, dans une cause similaire, jugé le 16 janvier 1978 que « ... les ressemblances doivent s'apprécier en tenant compte des marques prises dans leur ensemble et sans les dissocier dans leurs divers éléments » ;

**Considérant** que la Société SOTACI soutient que la conclusion à laquelle doit aboutir le débat est que les marques de la Société Ralph Martindale & Co. Ltd et la marque en couleur « Alligator + Dessin » n° 50365 peuvent bien coexister sur le marché des pays membres de l'OAPI sans risque de confusion ;

**Considérant** que pour sa part, et par mémoire en réponse du 16 mars 2009, la Société Ralph Martindale & Co. Ltd, représentée par le Cabinet Cazenave, soutient que les droits opposés par sa société portent sur un dessin de crocodile et sur le terme « Crocodile » ; et que la marque attaquée contient le terme Alligator et un dessin de tête d'Alligator ;

7  
Que le nom Alligator désigne en fait une espèce de crocodile, c'est-à-dire un reptile, de la famille des crocodiliens ;

Que tous ces animaux ont en commun une forme particulièrement caractéristique qui les distingue de tout autre animal du fait de leurs larges écailles et de leur tête dont la forme allongée a une gueule comportant de nombreuses dents ;

Ar  
Que cette tête à elle seule suffit à faire reconnaître l'animal, même par un non spécialiste ;

Que la ressemblance entre la tête d'alligator de la marque n° 50365 et le dessin de crocodile de la marque n° 35944 est évidente, tant les deux animaux sont similaires ;

Que pour un acheteur d'attention moyenne, la confusion est inévitable ;

Que pour une immense majorité de consommateurs, il n'y a pas de différence entre un alligator et un crocodile ;

**Considérant** que Ralph Martindale fait valoir que la théorie d'un tout indivisible soulevée par la Société SOTACI est inopérante en ce sens que dans la marque de SOTACI, le seul élément distinctif est la tête d'alligator, le cercle et le trait qui l'accompagnent n'ont pas de pouvoir

distinctif en eux-mêmes et pas davantage le terme Alligator qui est simplement descriptif du dessin ;

**Considérant** que la société Ralph Martindale conclut que la décision du Directeur Général comporte certes des erreurs matérielles, mais qui n'altèrent pas le fond ;

Qu'on ne saurait lui denier de n'avoir pas tenu compte des deux marques en présence et que ladite décision répond parfaitement aux arguments des parties et est de ce fait légalement motivée ;

Que la décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2007 mérite d'être confirmée ;

**Considérant** par ailleurs que, dans ses écritures du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Directeur Général de l'OAPI fonde sa décision sur le fait que l'alligator est un animal de la même famille que le crocodile ; qu'il a une forme pratiquement identique à celle du crocodile au point que seul un professionnel averti peut différencier les deux animaux ;

Que dans l'esprit du public, les deux mots sont associés à une même image et sont considérés comme une seule et même marque ; ce qui entraînerait une confusion ;

Que d'autre part, les erreurs matérielles constatées n'empêchent pas la compréhension et ne créent pas de doute sur l'issue de l'opposition ;

Que l'opposant a invoqué deux marques antérieures dont une verbale « Crocodile » et une figurative « Dessin de Crocodile » ; que seule la marque figurative a été reproduite ;

Que le fait de ne pas reproduire la marque verbale ne peut empêcher la comparaison intellectuelle et l'erreur sur le numéro d'enregistrement porté sous la marque « Dessin de Crocodile » ne peut non plus empêcher la comparaison visuelle des deux marques ;

Qu'en outre l'erreur de référence de texte dans la reproduction des arguments d'une partie au litige n'a pas d'influence sur le dispositif de la décision ;

**Considérant** que le Directeur général conclut qu'après comparaison des signes, il existe des ressemblances visuelles et intellectuelles

KP

prépondérantes entre les marques de l'opposant « Dessin de Crocodile » n° 35944 et « Crocodile » n° 37973 et celle du recourant « Alligator + dessin » n° 50365 ;

### En la forme :

Considérant que le recours de la Société SOTACI a respecté les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu'il a lieu de le déclarer recevable ;

### Au fond :

*E*  
**Considérant** que les incohérences relevées dans les attendus de la décision attaquée à savoir la marque 50202 qui n'a rien à voir avec le cas d'espèce, de même que l'allusion faite à trois marques alors qu'il y en a véritablement que deux, tout comme la référence accidentelle à l'article 2 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui inapproprié en l'espèce, ne peuvent s'analyser que comme des erreurs matérielles pouvant être corrigées à la demande des parties, ce qui n'entame en rien le fond ;

*A*  
**Considérant** que Ralph Martindale & Co. Ltd dispose sur l'enregistrement des marques « Dessin de Crocodile » déposée le 26 janvier 1996 et enregistrée sous le n° 35944 en classe 8 et « Crocodile » déposée le 17 juin 1997 et enregistrée sous le n° 37973 un droit de propriété exclusif sur le terme « Crocodile » et sur le dessin de cet animal conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que ce droit s'étend non seulement sur les marques telles que déposées à l'OAPI, mais lui permet de s'opposer à tout terme ou dessin leur ressemblant au point de créer une confusion ;

**Considérant** que l'alligator est un animal de la même famille que le crocodile et a une forme pratiquement identique à celle du crocodile au point que seul un professionnel averti peut différencier les deux animaux ;

Que le dessin n° 50365 représenté par la tête de l'animal de la marque « Alligator » de la Société SOTACI et les marques de la Société Ralph Martindale & co. Ltd constituées, l'une des éléments figuratifs (un petit crocodile entier) et l'autre élément verbal «Crocodile» représentent des animaux de la famille des crocodiliens ;

Que du point de vue visuel et intellectuel, il y a effectivement des ressemblances prépondérantes entre les deux marques au point de semer la confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux en même temps ;

Qu'il y a donc lieu de constater que l'OAPI a fait une bonne application de la loi et de déclarer la Société SOTACI mal fondée en son recours ;

**PAR CES MOTIFS :**


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

En la forme : **Déclare le recours de la Société SOTACI recevable ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée l'en déboute ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 16 mai 2009

Le Président,

  
**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :



**Mme Paulette KOUROUMA**



**NTAMACK Jean Fils Kléber**