

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

**=====**

***SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013***

**DECISION N° \_\_\_\_\_ / OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013**

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « YES + Logo » n° 60839**

## **LA COMMISSION**

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

**Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;**

**Considérant** que le 05 janvier 2009, Monsieur NADER BIYAD a déposé la marque « YES + Logo » enregistrée sous le n° 60839 pour les produits de la classe 3 et publiée au BOPI n° 6/2009 du 31 août 2010 ;

**Considérant** que la société UNILEVER PLC, titulaire de plusieurs marques enregistrées dans la classe 3, a fait opposition à cet enregistrement le 18 février 2010 ;

**Considérant** que par décision n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « YES + Logo », enregistrée sous le n° 60839, en faveur de Monsieur NADER BIYAD, au motif qu'au point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les deux marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 3 pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Que la société UNILEVER PLC, par l'organe de son mandataire, le Cabinet J. EKEME

LYSAGHT SARL, avance au soutien de son action que Monsieur NADER BIYAD fait de la concurrence déloyale par imitation servile et déguisée lorsqu'il reproduit les éléments figuratifs de la marque « OMO » affublée du mot « YES » pour tenter de faire croire à l'absence de tout risque de confusion ; qu'en l'espèce, la confusion alléguée ne provient pas de la similarité des termes « YES » et « OMO », mais plutôt des dessins, courbes et couleurs de la marque « OMO » reproduits par Monsieur NADER BIYAD pour sa marque « YES » ; que tout consommateur de détergent de marque « OMO » en présence d'un détergent de marque « YES » dans un supermarché, pourra croire, en l'absence de sa marque préférée, qu'il s'agit d'un autre produit du même fabricant avec seulement le terme « YES » pour faire la différence ; que cela a été démontré dans la décision querellée par la reproduction des photographies de la marque N°60839 de Monsieur NADER BIYAD et de la marque OMO N°48516 de la société UNILEVER PLC qui sont similaires sur le double plan visuel et intellectuel ; que le risque de confusion est certain,

que la décision du Directeur Général est fondée en fait et en droit, qu'il convient de la confirmer en toutes ses dispositions ;

**Considérant** que par requête en date du 22 mars 2012 Monsieur NADER BIYAD, représentée par la SCP ATANGA IP, Douala, au Cameroun, a formé un recours en annulation contre la décision de radiation de la marque « YES + Logo » ;

Qu'il avance au soutien de sa requête que contrairement aux allégations du Directeur Général et de la société UNILEVER PLC, une vue d'ensemble des deux marques fait constater des designs totalement divergents, notamment les mentions « *lessive préférée des femmes* », « *TRIPLE ACTION* », figurant sur l'emballage « YES » et absentes sur l'emballage « OMO » ; qu'en outre, l'emballage « YES » a comme images les bulles situées au dessus du mot « OMO » et son logo à l'extrême droit du sachet ; que les parties verbales des deux marques ne sont pas constituées par des lettres identiques de l'alphabet, aussi bien français qu'anglais ; que par ailleurs, il est usuel de trouver

des produits similaires de marques appartenant à la même classe aussi bien sur les marchés africains qu'occidentaux ;

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

**Considérant** que le recours formulé par la société Nader Biyad, titulaire de la marque « YES + logo » est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que l'article 3, b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle ressemble à une marque appartenant à un autre titulaire au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

**Considérant** que, si le Directeur Général a justement relevé dans ses observations que l'appréciation des signes des deux marques en cause est une question de fait, qu'il n'est pas pour autant dispensé de l'obligation de faire figurer dans les motivations de sa décision l'énumération ou l'interprétation des éléments matériels de

ressemblance ou de dissemblance qui fondent son appréciation ;

Qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait, c'est-à-dire à l'examen visuel des signes des deux marques pour conclure à l'existence d'un risque de confusion entre elles pour le consommateur d'attention moyenne tout en s'abstenant d'indiquer ou de décrire les éléments matériels qui fondent ce risque de confusion, le Directeur Général a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 2, alinéa 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'au surplus, en écrivant dans ses observations que les ressemblances visuelles et intellectuelles sont prépondérantes par rapport aux différences entre les deux marques prises dans leur ensemble, le Directeur Général laisse entendre comme suffisant ce seul critère pour déterminer l'existence d'un risque de confusion entre deux marques ;

Qu'aux termes de l'article 3, b) susvisé, si la prépondérance des ressemblances par rapport aux différences participe à l'appréciation du risque de confusion, elle ne peut constituer en soi un critère suffisant pour caractériser ce risque, qui peut ne pas exister en dépit de la prépondérance des ressemblances par rapport aux différences ; que dans certains cas, la présence d'un seul signe distinct dans une des marques peut suffire à écarter tout risque de confusion entre elles quand bien même tous les autres signes des deux marques seraient identiques par ailleurs ;

**Considérant** toutefois que dans le cas de l'espèce, les éléments matériels de ressemblance, notamment l'existence dans les deux marques des mêmes couleurs blanche, bleu et rouge, la position centrée des éléments verbaux des deux marques, les dessins et les courbes dont celles-ci sont constituées, sont tels qu'il existe un risque de confusion entre elles prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 3, pour le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas les deux

marques sous les yeux en même temps ;

Que même en faisant la différence entre les deux marques, le consommateur non averti, en présence d'un détergent de marque « YES » n° 60839 dans un supermarché, pourra se tromper et croire qu'il s'agit d'un produit du même fabricant ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme : **Reçoit Monsieur NADER BIYAD, titulaire de la marque «YES + logo» en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;  
L'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013

Le Président,

**KOUAM TEKAM Jean Paul**

Les Membres,

**Adama Yoro SIDIBE**

**NAMKOMOKOÏNA Yves**