

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

====

*SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013*

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

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 juin 2011 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « 5 sur 5 & Device » n° 59205.

## 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°0094/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que le **5 juin 2008**, la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA a déposé la marque « **5 sur 5 & Device** » n° **59205** pour les produits de la **classe 3** et publiée au BOPI n°2/2009 paru le **25 août 2009** ;

**Considérant** que la société CHANEL S.A, représentée par le Cabinet EKANI Conseils et titulaire de la marque «N°5» n°34152 déposée le 14 juillet 1994 dans la classe 3, a fait opposition à cet enregistrement le 26 février 2010 ;

**Considérant** que par décision n°0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29/06/2011, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « 5 sur 5 & Device » n° 59205 au motif que la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA n'a pas réagi, dans le délai, à l'avis d'opposition formulée par la société CHANEL S.A conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Considérant** que par requête en date du 23 Août 2011, adressée au Président de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI, enregistrée dans cette dernière institution le même jour sous le n° D11/04837, le Cabinet NTI ABE, conseil en propriété industrielle, agissant au nom et pour le compte de LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA, a sollicité l'annulation de la décision n° 0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 Juin 2011 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 5 sur 5 & Device » n° 59205 ;

**Considérant** que par une autre requête en date du 15 Août 2011, adressée à la même autorité et enregistrée à l'OAPI le 15 Septembre 2011 sous n° R11/00933, Me Amadou Keita, avocat à Bamako au Mali, agissant lui aussi au nom et pour le compte de LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA, a également sollicité l'annulation de la même décision ;

**En la forme :**

**Considérant** que le Cabinet EKANI-Conseils fait observer, dans son mémoire en réplique que le recours introduit par Me Amadou KEITA ne comporte pas de demande en annulation, et qu'il existe par ailleurs le même justificatif de paiement de la taxe de recours dans les dossiers des deux mandataires de la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, entraînant de ce fait l'irrecevabilité desdits recours ;

**Au sujet de l'absence de la demande en annulation**

**Considérant** que la requête introduite par Me Amadou KEITA, et qui a été enregistrée à l'OAPI le 15 septembre 2011 sous le n° R11/00933 laisse clairement apparaître, tant dans son objet que dans le corps du texte, qu'il s'agit bel et bien d'une demande en annulation ;

**Considérant** que cette requête est en effet ainsi libellée :

« A Monsieur le Président de la Commission Supérieure de Recours

Yaoundé

Objet : Annulation de la Décision 0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SA J du 29 juin 2011 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 5 SUR 5 & Device & n° 59205 déposée le 5 juin 2008 au nom de la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de solliciter l'annulation de la décision citée en objet, prise par le Directeur Général de l'OAPI. Ci-joint le dossier en cinq exemplaires comprenant :

- Un mémoire ampliatif
- Le bordereau de versement espèces N° 7895 BDM S.A en date du 4 août 2011 servant de justificatif du paiement de la taxe de recours

- Le bordereau de transmission de DHL.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Bamako le 15 août 2011

(é) Maître Amadou KEITA,

Mandataire agréé de l'OAPI ;

**Considérant** qu'il en découle que l'observation du Cabinet EKANI-Conseils sur ce point résulte d'une méprise sur la teneur de la requête en question ;

**A propos du non-paiement, par Société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA, d'une seconde taxe de recours**

**Considérant** que l'article 10 alinéa 1 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours dispose :

« le secrétaire de la Commission communique le recours au Directeur Général qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception, peut, s'il estime le

recours fondé, revenir sur sa décision. La taxe de recours payée par le recourant lui est remboursée » ;

**Considérant** qu'il découle de ce texte qu'il est attendu de chaque recourant, fut-il représenté par plusieurs mandataires, le paiement d'une seule taxe de recours ;

Que dès lors, tout recours supplémentaires introduit dans les délais, par le même recourant et pour la même affaire, doit être simplement considéré comme un addendum au premier recours ;

**Considérant** qu'il s'en suit qu'il n'y a pas eu violation de la loi et que les recours introduits par la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi ;

**Au fond :**

**Sur l'absence de réaction de la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA**

**Considérant** que l'article 2 alinéa 2 du Règlement portant

organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours dispose :

« Les décisions du Directeur Général doivent être motivées... » ;

**Considérant** que dans ses mémoires ampliatifs, la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA soutient que c'est à tort que le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de sa marque pour non réaction à l'avis d'opposition formulée par la société CHANEL ;

Qu'elle allègue pour ce faire qu'ayant reçu l'avis d'opposition le 12 mars 2010, elle a réagi par courrier transmis à l'OAPI par DHL n° 1239833906 du 06 Avril 2010 et déchargé le 08 Avril 2010 ;

**Considérant** que dans ses observations, le Directeur Général de l'OAPI affirme : « Les pièces fournies à l'appui du recours montrent qu'un courrier a été expédié par Me Amadou KEITA au Directeur Général de l'OAPI le 4 Juin 2010 via DHL Mali et qu'un courrier a été déchargé par le

service du courrier de l'OAPI le 8 juin 2010 ; que rien ne permet de savoir qu'il s'agit de la réponse à l'opposition contre l'enregistrement querellé ; qu'en outre, il n'y a aucune trace de cette réponse à l'OAPI ; qu'une copie de ladite réponse n'a pas été jointe au dossier du recours » ;

**Considérant** qu'une telle affirmation ne saurait constituer, de la part de la direction générale de l'OAPI, une preuve suffisante de l'absence de réaction du recourant, dès lors que l'OAPI, non seulement ne présente pas le courrier reçu de DHL, mais en plus ne précise nullement à quoi correspondait ce courrier, envoyé par la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA ;

**Considérant** qu'il en découle que c'est sur la base d'éléments non vérifiés que le Directeur Général de l'OAPI a pris sa décision, laquelle est de ce fait insuffisamment motivée et encourt annulation ;

**Sur le risque de confusion pouvant exister entre les marques «N° 5 sur 5»**

**Considérant** que la Société CHANEL soutient, à l'appui de son opposition, que la marque « 5 sur 5 » de la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA met en valeur le chiffre 5 qui se rapproche de sa marque « N° 5 » pour couvrir les produits de la classe 3, ce qui constitue une violation de l'article 3 alinéa b de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Considérant** qu'en réaction à cette analyse, la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA fait valoir qu'il n'existe entre sa marque et celle de la Société CHANEL aucun risque de confusion et que les deux marques peuvent coexister dans l'espace OAPI ; qu'elle allègue pour cela que sur le plan visuel, hormis le chiffre « 5 » qui constitue l'élément commun aux deux marques, la marque appartenant à LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA est une marque complexe composée d'un logo ovale en forme d'œuf de poule légèrement incliné vers la droite, à l'intérieur duquel se trouve inscrit l'élément verbal « 5 sur 5 » ; que ce logo est entouré de part et d'autre des éléments

verbaux « Savon extra claire » et « Nouvelle Formule » ;

Que cette marque comprend en outre les quatre couleurs (jaune, orange, noir et blanc) revendiquées lors du dépôt, tandis que la marque de la société CHANEL est verbale et ne comporte que la lettre « N° » qui rappelle le mot « numéro » en abrégé ;

Que sur le plan phonétique, dans la marque du recourant, l'élément verbal distinctif est formé de trois mots « cinq sur cinq » d'une syllabe chacun, aux sonorités aiguës ; alors que la marque de CHANEL est constituée de deux mots « numéro cinq », le mot « numéro » comprend une syllabe aux sonorités aiguës ;

Que même sur ce plan, le risque de confusion est complètement inexistant ;

Que sur le plan intellectuel et conceptuel, il n'existe pas plus de risque de confusion ; qu'en effet, « N° 5 » fait appel à un classement par ordre de mérite à

l'issue d'une compétition, d'un concours ou d'un examen ; alors que la marque « 5 sur 5 » fait allusion à un rapport de conformité, d'accord, d'équilibre parfait entre le même chiffre « 5 ». « 5 sur 5 » évoque également et surtout une très bonne note, l'excellence, obtenue dans une épreuve au même titre que « 10 sur 10 ou 20 sur 20 », notes dont raffolent les élèves de l'école primaire. C'est d'ailleurs ce souvenir de bas âge des notes de classe qui a inspiré le créateur de la marque « 5 sur 5 » ;

Que sur ce plan, la marque « 5 sur 5 » n'est ni une reproduction, ni une imitation de la marque de CHANEL au point de créer la confusion dans l'esprit des consommateurs ;

**Considérant** que l'article 3 alinéa b dispose : « 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'il en résulte que le risque de confusion entre deux marques ne peut être fondé sur la ressemblance que si celle-ci est suffisamment caractérisée ;

**Considérant** que dans le cas d'espèce, les différences existant entre les deux marques, tant au plan visuel, phonétique qu'intellectuel et conceptuel, et qu'a peintes à suffisance la Sté LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA sont telles que le risque de confusion entre la marque "N° 5" de la Société CHANEL et celle "5 sur 5" de la Sté LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA est quasi inexistant, ce qui rend possible la cohabitation des deux marques dans l'espace OAPI ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme : **reçoit la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA, en son recours ;**

Au fond : **L'y dit fondée ;**

**Annule la décision n°0094/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29 Juin 2011 portant radiation de la marque « 5 SUR 5 & Device » n° 59205.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013

Le Président,

**KOUAM TEKAM Jean Paul**

Les Membres,

**Adama Yoro SIDIBE**

**NAMKOMOKOÏNA Yves**