

COMMISSION SUPERIEURE DES RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 18 AU 22 DECEMBRE 2000

Décision n° 009 /CSR/OAPI du 21 décembre 2000

COMPOSITION

Président : **Monsieur MOUNOM MBONG Daniel**

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

Rapporteur : **- Mr MOUNOM MBONG Daniel**

Recours contre la décision n° 0028/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 26 avril 1999 portant radiation de la marque « CROCO + graphisme »

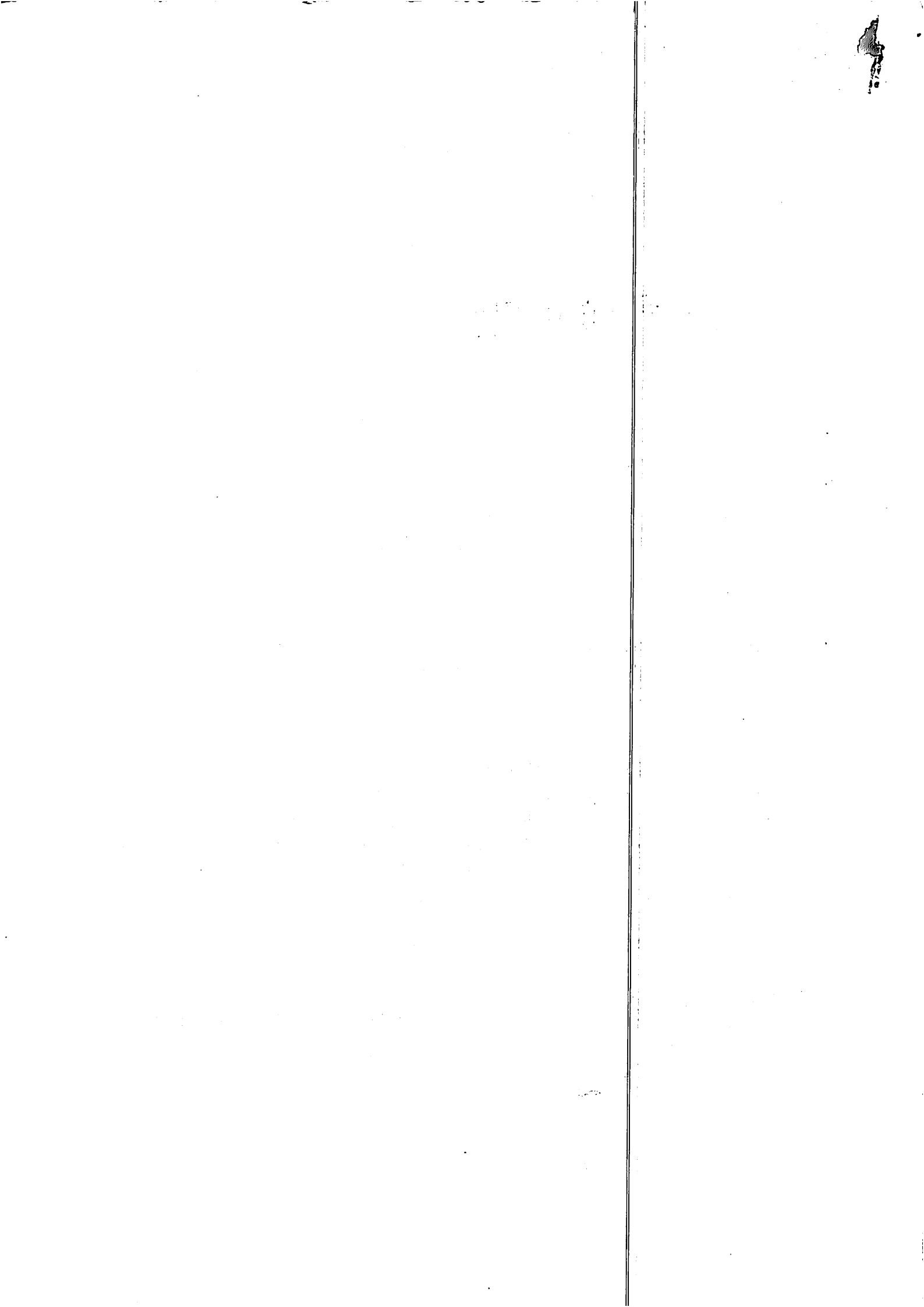
La Commission,

- 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° 0028/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 26 avril 1999 portant radiation de la marque « CROCO + graphisme »
- Vu** les écritures et les observations orales des parties

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que la marque « LACOSTE + Crocodile + piqué » a été déposée le 19 janvier 1971, par la Société « La chemise LACOSTE SA » et enregistrée à l'OAPI sous le n° 10382 dans les classes 3 et 5, puis publiée dans le BOPI n° 5/1972 du 9 juin 1972 ;





Considérant que la marque « CROCO + Graphisme vignette » a été déposée le 15 novembre 1996 par la société COSMIVOIRE S.A et enregistrée à l'OAPI sous le n° 37061 dans la classe 3, puis publiée au BOPI n° 1/1998 du 31 mars 1998 ;

Considérant que le 12 août 1998, la société « chemise LACOSTE S.A », représentée par le cabinet Moussa Samba SIDIBE, Notaire à BAMAKO (Mali) a formulé une opposition à l'enregistrement de la marque « CROCO + graphisme », au motif que les dénominations « LACOSTE + Crocodile + petit piqué » et « CROCO + graphisme » comportent des similitudes, notamment dans l'emploi des mots dominants « CROCODILE et CROCO » et la représentation du graphisme du crocodile toujours associée à la marque LACOSTE, ce qui constitue un risque de confusion entre sa marque et la marque incriminée ;

Considérant que par décision n° 0028/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 26 avril 1999, Monsieur le Directeur Général de l'OAPI a ordonné la radiation de la marque « CROCO + graphisme » déposée par la Société COSMIVOIRE ;

Considérant que la Société COSMIVOIRE a introduit un recours contre cette décision en soutenant l'irrecevabilité de l'action de Moussa Samba SIDIBE se prétendant mandataire de la Société « La Chemise LACOSTE » pour défaut de qualité en raison de ce que Monsieur Christian LONDON qui l'aurait mandaté n'avait pas qualité pour le faire, la Société Chemise LACOSTE étant une Société Anonyme où seul le Conseil d'Administration pourrait prendre une telle décision ;

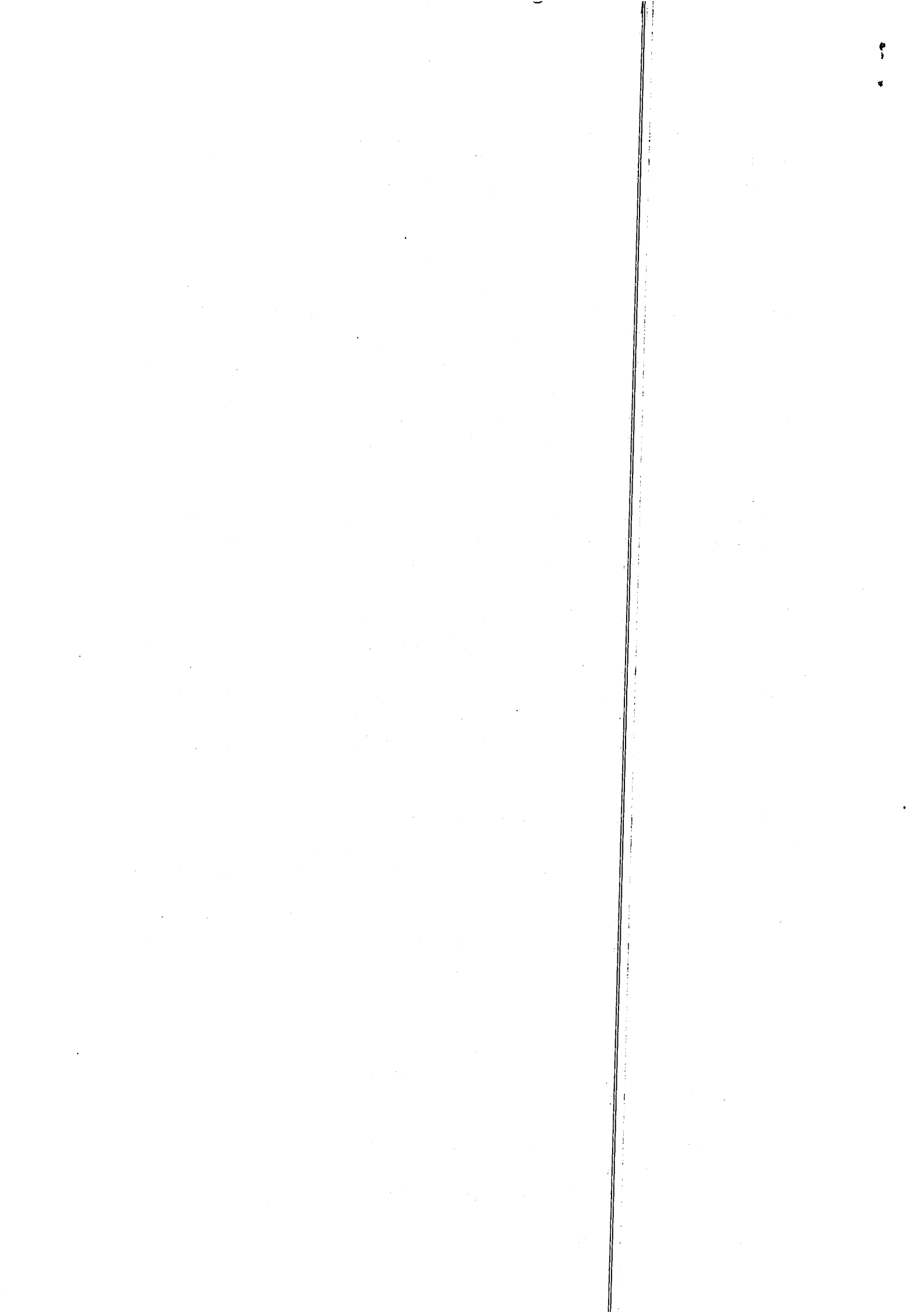
Que la régularité du renouvellement de la marque LACOSTE + Crocodile + petit piqué est sujette à caution pour être intervenue 20 ans après et ce, en violation des dispositions de l'article 16 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que à preuve, l'exploitation de la marque en COTE D'IVOIRE n'est pas rapportée, le fardeau d'une telle preuve étant à la charge du titulaire de la marque, aux termes des dispositions de l'article 22 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que la Société « La Chemise LACOSTE » représentée par son mandataire Moussa Samba SIDIBE a conclu au rejet des prétentions de la défenderesse aux motifs que :

- le mandat en vertu duquel a agi Moussa Samba SIDIBE a été donné à Monsieur Christian LONDON Directeur juridique de la Société Chemise LACOSTE par le Conseil d'Administration à l'unanimité de ses membres en sa





session du 4 décembre 1997, avec faculté de délégation ; que c'est en vertu de cette délégation que Monsieur Christian LONDON a chargé Moussa Samba SIDIBE de suivre cette affaire ;

- le renouvellement de la marque « La chemise LACOSTE » n'est pas contestée puisque déposée le 19 janvier 1971, la marque devrait être renouvelée le 19 janvier 1991 au plus tard, que le renouvellement étant intervenu le 17 janvier 1991, l'antériorité de la marque « Crocodile + petit piqué » est incontestable ; que par ailleurs ce dépôt a été effectué sous l'emprise de l'Accord de Libreville et non sous celui de Bangui qui n'est intervenu qu'en 1977 ;
- l'Accord de Bangui n'autorise pas le Directeur Général de l'OAPI à sillonner le territoire de l'espace OAPI pour s'assurer de l'effectivité de l'exploitation des marques ;
- si le mot ne saurait être la propriété d'une personne, le signe distinctif tel que le dessin de crocodile est attaché à la marque La Chemise LACOSTE qui est une marque notoire ;

Sur l'irrecevabilité de l'action de la société La chemise LACOSTE SA

Considérant que la société COSMIVOIRE soulève l'exception d'irrecevabilité de l'action en opposition ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le 11 août 1998, le nommé Christian LONDON, Directeur juridique de la Société LA CHEMISE LACOSTE SA a signé un document dénommé « pouvoir » aux termes duquel il a donné mandat à Moussa Samba SIDIBE aux fins de représenter la Société LA CHEMISE LACOSTE dans la présente procédure ;

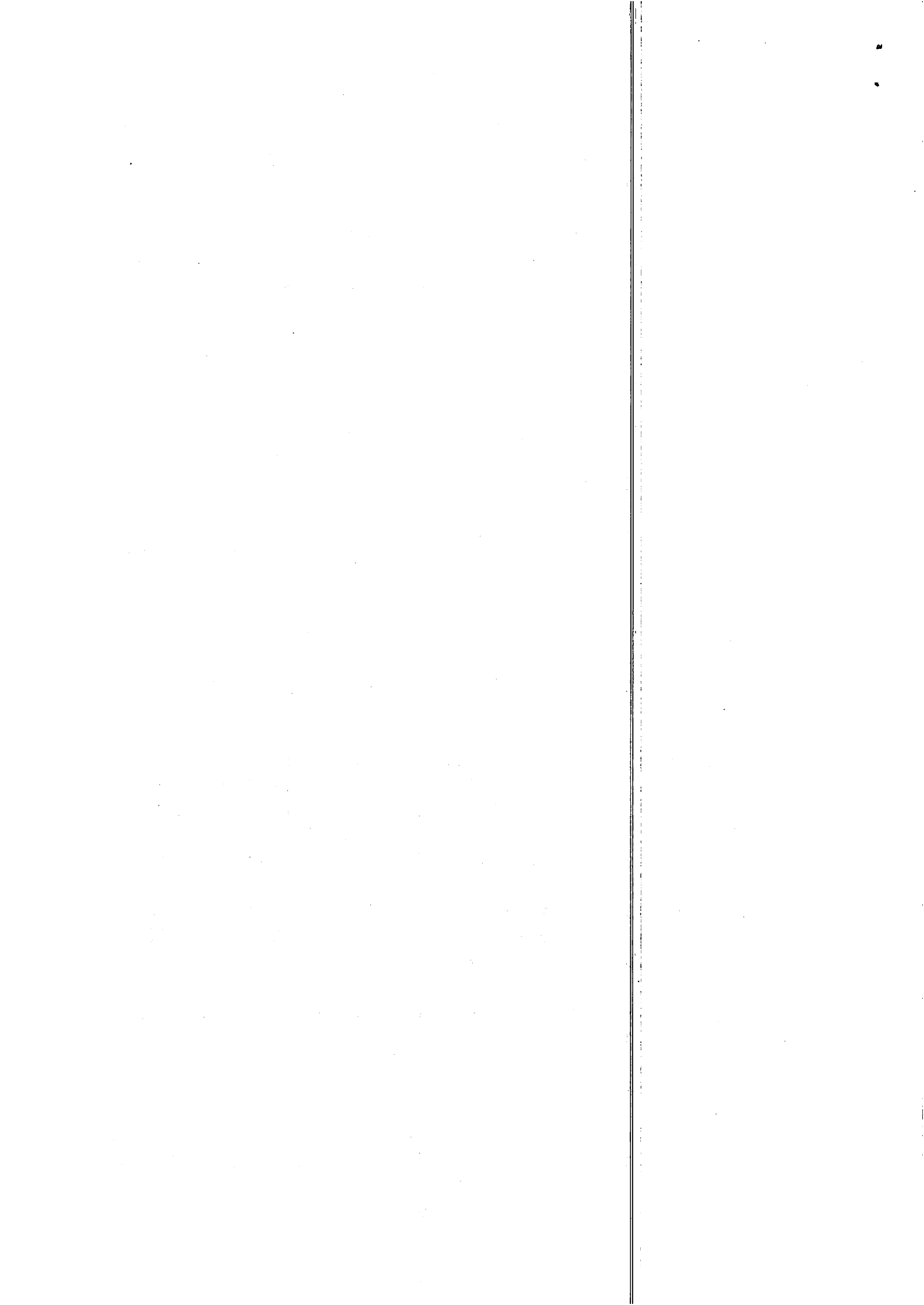
Considérant que Moussa Samba SIDIBE prétend que le pouvoir a été donné à Christian LONDON par le Président directeur général Edouard LACOSTE, au cours du Conseil d'Administration du 4 décembre 1997 ;

Que l'usage de la lettre entête et du cachet de la société est suffisant pour valider le mandat donné ;

Considérant que cet argument n'est pas réfuté ;

Qu'il échet de constater que le mandat de Moussa Samba SIDIBE est régulier et de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de mandat de Moussa Samba SIDIBE.





Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence du droit d'antériorité de la marque « LACOSTE + CROCODILE + petit piqué »

Considérant que l'appelante prétend que la Chemise LACOSTE aurait perdu le droit de protection de sa marque en ce qu'elle n'aurait pas renouvelé l'enregistrement de celle-ci dix ans après la date de dépôt de la marque ;

Considérant que sous l'emprise de l'accord de Libreville du 13 septembre 1962, le délai de renouvellement était de 20 ans à compter de la date de dépôt ; que si ce délai a été ramené à 10 ans par l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, l'article 52 de l'annexe III alinéa 3 dudit Accord a maintenu les droits acquis pour les marques déposées antérieurement à l'avènement de ce texte ;

Qu'en l'espèce, la marque « La chemise LACOSTE » déposée le 19 janvier 1971 devrait voir le renouvellement intervenir le 19 janvier 1991 ;

Considérant que ladite société a renouvelé son enregistrement le 17 janvier 1991, soit avant le délai buttoir ; qu'il s'en suit que l'exception tirée du non renouvellement à temps de la marque « la chemise LACOSTE » est infondée et mérite le rejet.

Sur l'exception tirée de la non exploitation de la marque « la Chemise LACOSTE en Côte d'Ivoire »

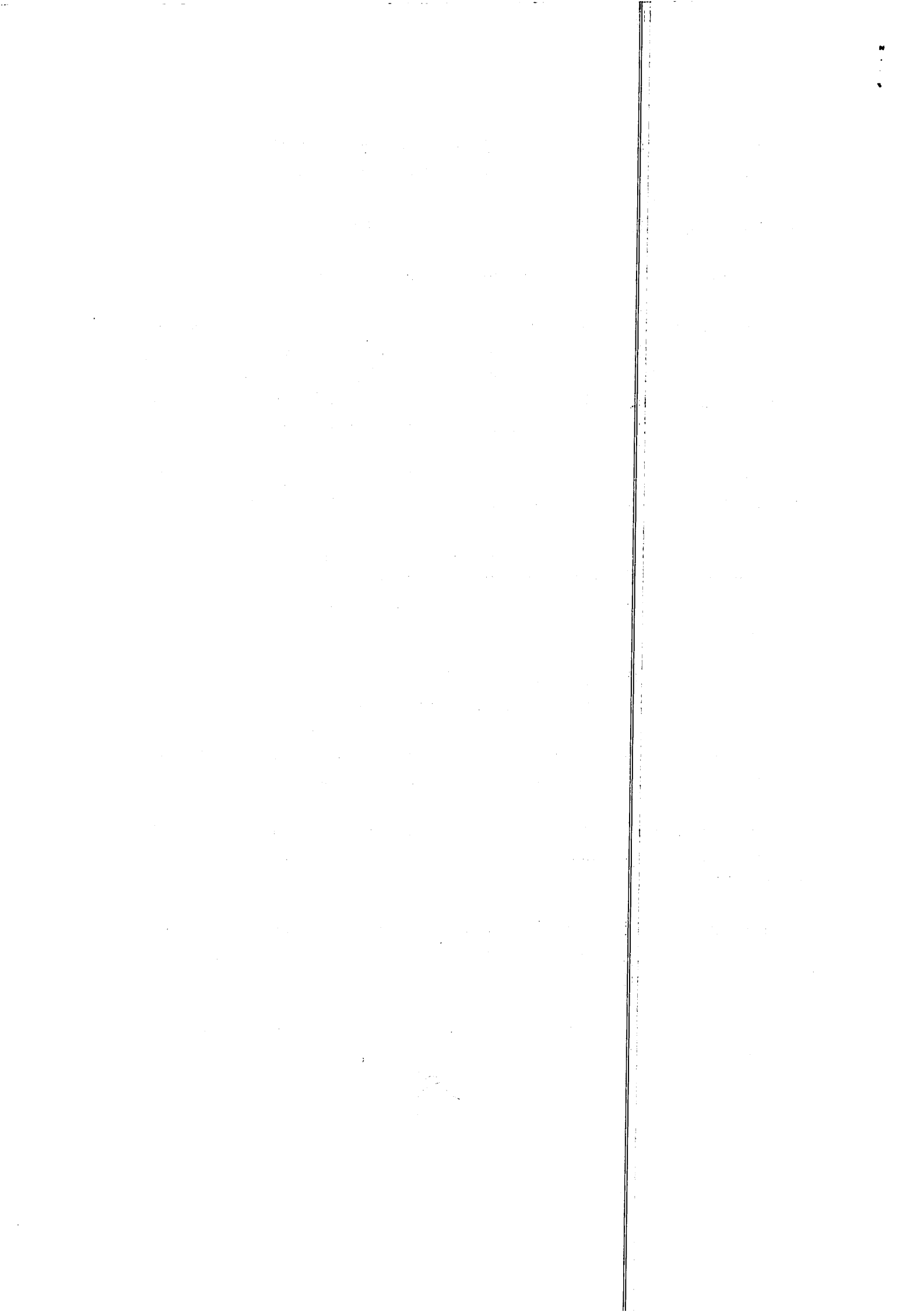
Considérant que l'appelante argue de ce que la marque « La chemise LACOSTE » n'étant pas exploitée en Côte d'Ivoire ne mérite pas protection ;

Considérant qu'il n'appartient pas à l'OAPI de faire le gendarme pour s'assurer que toutes les marques déposées auprès de son institution sont effectivement exploitées ;

Considérant que le droit antérieur dont s'est prévalu le demandeur résulte d'un titre de propriété valable et que l'exploitation ou non de ce titre est sans effet sur l'existence de ce droit ;

Considérant que cet argument est fallacieux ; qu'il échec de rejeter l'exception sur ce point.





SUR LE FOND

Considérant qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir procédé à la classification des deux marques et d'avoir relevé le risque de confusion sur les graphismes ;

Considérant que la motivation de la décision est ainsi conçue : « attendu que les deux marques se rapportant aux produits de la classe 3 ont des graphismes qui prêtent à confusion » ;

Considérant qu'il est incontestable que les marques « LACOSTE + CROCODILE + petit piqué », et « CROCO + graphisme + vignette ont été déposée et enregistrées respectivement dans les classes 3 et 5 pour la première et 3 pour la seconde ;

Considérant que le rappel fait par la décision ordonnant la radiation de la marque « CROCO + graphisme » n'est qu'un simple constat ;

Considérant qu'à l'examen visuel des deux marques, la reproduction du crocodile dans les deux marques est évidente ;

Considérant par ailleurs que sur le plan phonétique « CROCO » n'est rien d'autre que l'abréviation du mot « crocodile » ; que la sonorité des deux mots est la même surtout par les cinq premières lettres du mot « crocodile » ;

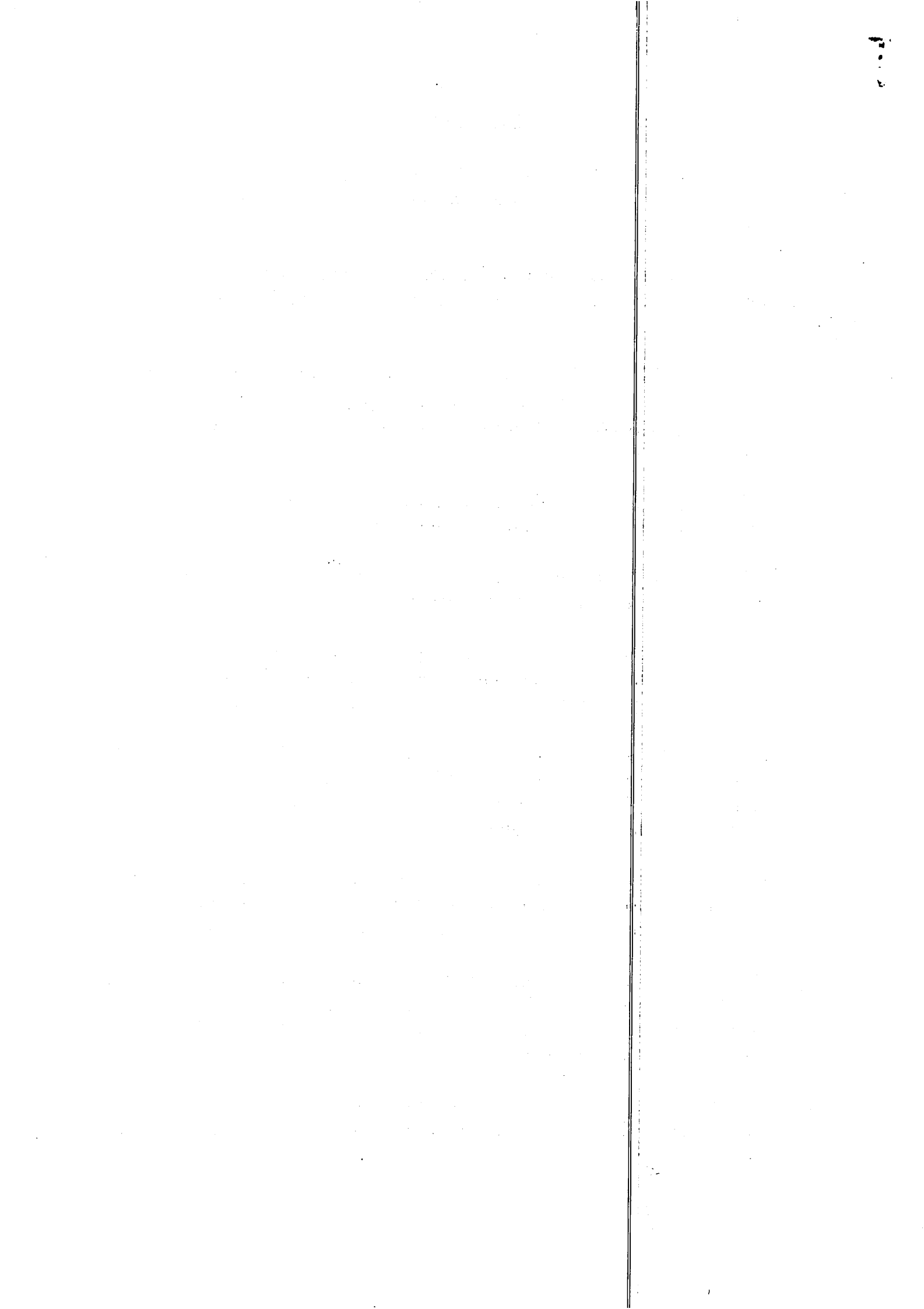
Considérant que si la société la Chemise LACOSTE SA ne s'aurait s'approprié le mot « crocodile » ; il n'en reste pas moins que la marque LACOSTE + crocodile + petit piqué est une marque notoirement connue et de ce fait mérite la protection nécessaire ;

Considérant que la coexistence sur le marché de l'espace OAPI des marques « LACOSTE+ Crocodile + petit piqué », et « CROCO + graphisme » est de nature à créer une confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Que c'est à bon droit que Monsieur le Directeur Général de l'OAPI a ordonné la radiation de la marque « CROCO + graphisme ; qu' il échet de rejeter le recours dirigé contre sa décision n° 0028/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 26 avril 1999, le risque de confusion étant très évident ;

Considérant que le débat sur le lieu d'exploitation (made in Côte d'Ivoire by COSMIVOIRE) de la marque « CROCO + graphisme » est sans objet en l'espèce ;





PAR CES MOTIFS

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

En la forme : rejette les exceptions soulevées par la société COMIVOIRE ;

déclare le recours dirigé contre la décision n° 0028/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 26 avril 1999, recevable comme fait dans les forme et délai prévus par la loi ;

Au fond : déclare le recours de la Société COSMIVOIRE mal fondé ; l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 21 décembre 2000

Le Président le la Commission


MOUNOM MBONG Daniel





11
T