

COMMISSION SUPERIEURE DE RE COURS AUPRES DE L'OAPI (CSR)

= = = = =

Session du 22 au 30 août 2025

DECISION N° 028/25/OAPI/CSR DU 27 AOUT 2025

COMPOSITION

Président : Monsieur TOGOLA Fousséni ;

Membres : Monsieur NDEMA ELONGUE Max-Lambert ;
Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;

Rapporteur : Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;

LA COMMISSION

Sur le recours en annulation de la Décision n°1631/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 29 août 2023 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque « LEGACY + Logo» PV n°3202200238 ;

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), révisé respectivement le 24 février 1999 à Libreville et le 14 décembre 2015 à Bamako ;

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;

Vu la Décision n°1631/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 29 août 2023 du Directeur Général de l'OAPI ;



Vu le recours formé le 3 novembre 2023 par Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH ;

Vu les écritures de Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH ;

Ouï Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas en son rapport ;

Ouï Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH en ses observations orales ;

Ouï Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 07 février 2022, la SOCIETE OPEN HORIZON LTD a déposé à l'OAPI la marque "LEGACY + Logo" sous le PV n°3202200238 pour les produits de la classe 34, lequel a été publié au BOPI n°4MQ/2022 paru le 29 avril 2022 ;

Considérant que le 29 juillet 2022, Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH, représenté par le Cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, se basant sur l'antériorité de sa marque "Figurative" n°123507 déposée le 21 juillet 2021 dans la classe 34, a formé opposition contre cet enregistrement au motif que la marque contestée, similaire à la sienne sur les plans visuel et phonétique en rapport avec les produits couverts en classe 34, est susceptible de créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Considérant que par Décision n°1631/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 29 août 2023, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque "LEGACY + Logo" n°3202200238, au motif que les différences visuelle et phonétique sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe commune 34 ;

Considérant que par requête en date du 3 novembre 2023 reçue à l'OAPI le même jour, Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH, représenté par le Cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY a formé un recours en annulation contre cette décision devant la Commission Supérieure de Recours en invoquant dans son mémoire ampliatif en date du 03 novembre 2023 deux griefs tirés de l'irrégularité de la décision du Directeur Général de l'OAPI et de l'ignorance du risque de confusion évidente qui existe entre les marques en conflit ;

Que sur le premier grief, il reproche au Directeur Général de l'OAPI d'avoir violé les dispositions des articles 3 (2) (b), 5(1) et 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en ne constatant pas, d'une part, que la marque de la déposante manque de distinctivité parce que les marques en conflit sont similaires en ce qui concerne le mot LEGACY qui constitue l'élément dominant de chacune d'elles et, d'autre part, que les produits couverts par les deux marques sont également similaires et identiques et enregistrés dans la même classe, à savoir la classe 34 ; qu'en plus, la nature des marques en conflit, le public de l'espace OAPI auquel leurs produits sont destinés augmentent le risque de confusion patent ;

Qu'il fait observer qu'il ressort des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé de 2015 que "*les conditions d'antériorité et, par conséquent, les conditions d'opposition ou de demande en nullité de la marque seconde sont identiques à celles de l'action en contrefaçon*" et invoque la violation des dispositions de l'article 6 (3(a) et (b)) de la même annexe, en ce qu'il n'a pas été constaté que l'étiquette telle qu'elle a été déposée comprenait l'emballage de son produit qui, une fois démonté, présentera une image inversée ;

Qu'en effet, le mot LEGACY, même lorsqu'il est inversé tel qu'il apparaît dans les parties de l'étiquette, n'a pas une prononciation phonétique différente dans la mesure où il se prononce toujours LEGACY et les consommateurs l'achèteront en tant que produit de cigarettes LEGACY et non en tant que produit de cigarettes LEGACY inversé ;

Que sur le deuxième grief, Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH estime que le Directeur Général de l'OAPI aurait dû constater dans sa comparaison que la seule caractéristique visuelle forte commune aux marques en conflit est le mot LEGACY, l'endroit où il est inversé dans la marque de la déposante n'ayant aucune importance ;

Qu'ainsi, tout le monde considérera que les produits des marques litigieuses ont la même origine surtout que les marques litigieuses ont la même chaîne de distribution et les mêmes utilisateurs finaux avec pour conséquence qu'un consommateur s'adressera au vendeur et demandera des cigarettes LEGACY sans chercher à identifier le produit par son fabricant ;

Considérant que la SOCIETE OPEN HORIZON LTD bien que régulièrement notifiée du recours suivant pli n°000075 et relancée par un rappel de cette

notification déchargés par son mandataire respectivement le 18 mars 2024 et le 27 mai 2025, n'a pas déposé de mémoire en réponse ;

Considérant que dans ses observations en date du 04 janvier 2025, le Directeur Général de l'OAPI explique qu'il existe des différences visuelle et phonétique entre les marques en conflit, en ce que la marque de l'opposant est représentée par un graphisme et une succession des lettres de l'alphabet apposés de part et d'autre du signe avec une écriture renversée ne permettant pas de lire sa dénomination exacte, tandis que sur celle contestée, on peut y lire la dénomination " LEGACY " et un logo, toute chose qui individualise chacune des marques et rend improbable le risque de confusion ;

En la forme

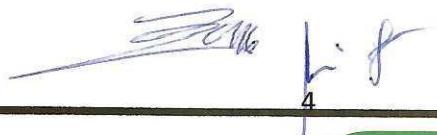
Considérant que le recours formulé par Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et doit être déclaré recevable ;

Au fond

Considérant que Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH fait grief au Directeur Général de l'OAPI de n'avoir pas constaté dans sa Décision n°1631/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 29 août 2023 rejetant l'opposition que la comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit révèle que celles-ci, déposées pour les mêmes produits identiques et similaires de la classe 34, ont en commun le terme « LEGACY » qui seul retient l'attention du consommateur moyen ;

Considérant que l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 14 décembre 2015 dispose qu'une marque ne peut valablement être 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 et services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion* » ;

Considérant qu'il résulte de cette disposition que la comparaison de deux marques en conflit, dans le cadre d'une procédure d'opposition, doit se faire en mettant en perspective d'une part, les signes tels qu'enregistrés et, d'autre part, les produits ou services auxquels ils se rapportent ;



Considérant que comme l'a justement relevé le Directeur Général de l'OAPI dans sa décision critiquée, la comparaison des signes tels que déposés par les différents titulaires fait apparaître des différences prépondérantes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ;

Que sur le plan visuel, la marque de l'opposant est représentée par un graphisme à forme d'un château d'eau stylé sur lequel est apposée sur sa partie centrale, à quatre niveaux superposés, une succession de lettres s'apparentant à celles de l'alphabet, tandis que celle contestée est constituée d'un fond blanc dans lequel baigne l'élément verbal distinctif, attractif et dominant « LEGACY » au-dessus duquel se trouve une figure pentagonale dans laquelle on aperçoit trois points horizontaux traversés par une flèche orientée vers le haut, et à son dessous un trait noir vertical séparé de la flèche par un vide ;

Que sur le plan phonétique, la marque déposée se prononce LEGACY, alors que la succession de lettres observée dans la marque de l'intimée, se révélant être pour un instruit l'écriture renversée de l'élément verbal « LEGACY » de la marque contestée, ne leur donne aucune prononciation phonétique à première vue qui est celle du consommateur d'attention moyenne ;

Que conceptuellement, les deux marques ne se présentent pas de la même manière, la marque antérieure n°123507 de Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH est totalement figurative alors que la marque "LEGACY + Logo" déposée sous le PV n°3202200238 est une marque semi figurative phonétique ;

Qu'ainsi, l'appartenance des deux marques à la même classe 34 pour des produits identiques et similaires ainsi que leur destination et leur chaîne de distribution sont mineures par rapport aux différences visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes rendant improbable le risque de confusion allégué ;

Que dès lors, en rejetant l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque "LEGACY + Logo" n°3202200238, le Directeur Général de l'OAPI a fait une juste application des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 14 décembre 2015 ;

Qu'il convient de rejeter le recours formulé par Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH contre la Décision n°1631/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 29 août 2023 du Directeur Général de l'OAPI, comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

**En la forme : Déclare Monsieur Mohammad HOUSSEIN RABAH
recevable en son recours ;**

Au fond : L'y dit mal fondé et l'en déboute ;

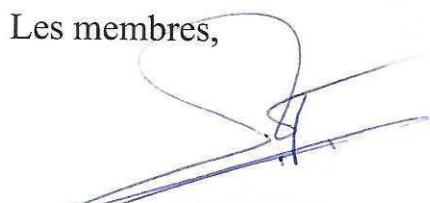
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 27 août 2025

Le président,



TOGOLA Fousséni

Les membres,



NDEMA ELONGUE Max Lambert



KOUSSABALO Mayaba Nicolas