



# **RECUEIL DES DECISIONS DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS**

*Sessions de 2006 à 2009*



# SOMMAIRE

Décision N° 064 du 21 avril 2006 .....	5
Décision N° 065 du 21 avril 2006 .....	7
Décision N° 066 du 21 avril 2006 .....	9
Décision N° 067 du 21 avril 2006 .....	11
Décision N° 068 du 21 avril 2006 .....	14
Décision N° 069 du 21 avril 2006 .....	16
Décision N° 070 du 21 avril 2006 .....	18
Décision N° 071 du 21 avril 2006 .....	20
Décision N° 072 du 21 avril 2006 .....	22
Décision N° 073 du 21 avril 2006 .....	24
Décision N° 074 du 27 octobre 2006 .....	26
Décision N° 075 du 27 octobre 2006 .....	30
Décision N° 076 du 27 octobre 2006 .....	34
Décision N° 077 du 27 octobre 2006 .....	38
Décision N° 078 du 27 octobre 2006 .....	42
Décision N° 079 du 27 octobre 2006 .....	46
Décision N° 080 du 27 octobre 2006 .....	50
Décision N° 081 du 27 octobre 2006 .....	54
Décision N° 082 du 27 octobre 2006 .....	58
Décision N° 083 du 27 octobre 2006 .....	60
Décision N° 084 du 27 octobre 2006 .....	63
Décision N° 085 du 27 octobre 2006 .....	65
Décision N° 086 du 27 octobre 2006 .....	67
Décision N° 087 du 27 octobre 2006 .....	69
Décision N° 088 du 27 octobre 2006 .....	71
Décision N° 089 du 27 octobre 2006 .....	73
Décision N° 090 du 27 octobre 2006 .....	75
Décision N° 091 du 27 octobre 2006 .....	77
Décision N° 092 du 27 octobre 2006 .....	79
Décision N° 093 du 27 octobre 2006 .....	81
Décision N° 094 du 27 octobre 2006 .....	83
Décision N° 095 du 27 avril 2007 .....	85
Décision N° 096 du 27 avril 2007 .....	87
Décision N° 097 du 27 avril 2007 .....	89
Décision N° 098 du 27 avril 2007 .....	91
Décision N° 099 du 27 avril 2007 .....	93
Décision N° 0100 du 27 avril 2007 .....	95



Décision N° 0101 du 27 avril 2007 .....	98
Décision N° 0102 du 27 avril 2007 .....	100
Décision N° 0103 du 27 avril 2007 .....	102
Décision N° 0104 du 27 avril 2007 .....	104
Décision N° 0105 du 27 avril 2007 .....	106
Décision N° 0106 du 27 avril 2007 .....	108
Décision N° 0107 du 27 avril 2007 .....	110
Décision N° 0108 du 19 novembre 2007 .....	113
Décision N° 0109 du 19 novembre 2007 .....	116
Décision N° 0110 du 19 novembre 2007 .....	118
Décision N° 0111 du 19 novembre 2007 .....	121
Décision N° 0112 du 20 octobre 2008 .....	122
Décision N° 0113 du 20 octobre 2008 .....	125
Décision N° 0114 du 20 octobre 2008 .....	128
Décision N° 0115 du 20 octobre 2008 .....	130
Décision N° 0116 du 20 octobre 2008 .....	132
Décision N° 0117 du 20 octobre 2008 .....	134
Décision N° 0118 du 15 mai 2009 .....	136
Décision N° 0119 du 15 mai 2009 .....	139
Décision N° 0120 du 15 mai 2009 .....	142
Décision N° 0121 du 15 mai 2009 .....	145
Décision N° 0122 du 15 mai 2009 .....	148
Décision N° 0123 du 15 mai 2009 .....	151
Décision N° 0124 du 15 mai 2009 .....	154
Décision N° 0125 du 15 mai 2009 .....	157
Décision N° 0126 du 15 mai 2009 .....	160
Décision N° 0127 du 15 mai 2009 .....	163
Décision N° 0128 du 15 mai 2009 .....	166
Décision N° 0129 du 15 mai 2009 .....	169
Décision N° 0130 du 12 novembre 2009 .....	172
Décision N° 0131 du 12 novembre 2009 .....	175
Décision N° 0132 du 12 novembre 2009 .....	178
Décision N° 0133 du 12 novembre 2009 .....	181
Décision N° 0134 du 12 novembre 2009 .....	184
Décision N° 0135 du 12 novembre 2009 .....	187
Décision N° 0136 du 12 novembre 2009 .....	189
Décision N° 0137 du 12 novembre 2009 .....	191
Décision N° 0138 du 12 novembre 2009 .....	194

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

## DECISION N° 064/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0028/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement du nom commercial « MOBILIS » n° 26133.**

### 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° 0028/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le nom commercial « MOBILIS » a été déposé le 30 mars 2000 par la société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS et enregistré sous le n° 26133 pour les télécommunications et la téléphonie cellulaire, puis publié dans le BOPI supplément n° 4/2000 du 22 mai 2001 ;

**Considérant** que la Société Camerounaise des Mobiles qui se prétend titulaire de la marque « MOBILIS » déposée le 29 juin 1999 et enregistrée sous le n° 41172 dans les classes 35, 38 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 1/2000, a fait opposition le 8 mai 2001 à l'enregistrement du nom commercial « MOBILIS » pour le risque de confusion avec sa marque ;

**Considérant** que par décision n° 0028/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement du nom commercial « MOBILIS » n° 26133 au nom de la Société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS ;

**Considérant** que par correspondance datée du 22 mars 2005 adressée au Président de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI, intitulée « saisine de la Commission Supérieure de Recours en annulation de la décision n° 028/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement du nom commercial « MOBILIS » n° 26133 », la société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS, représentée par ses conseils Mes MUNA MUNA et associés, Gérard WOLV + BER et Roland OLINGA, avocats au barreau du Cameroun, a entendu développer un recours en annulation contre la décision susvisée ;

**Considérant** qu'au soutien de son action, la Société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS fait valoir que dans le cadre de l'instance en opposition, elle n'a pas eu l'opportunité de présenter ses moyens de défense ;

**Qu'**ainsi, la décision querellée a été rendue en violation du principe du contradictoire ;

**Que** par ailleurs, la Société Camerounaise des Mobiles était dépourvue de qualité pour solliciter la radiation de l'enregistrement du nom commercial « MOBILIS » et c'est à tort qu'elle a été reçue dans ses prétentions ;

**Qu'**enfin, l'arrêt de la Cour d'Appel du Centre n° 490/civ du 17 août 2005 dans l'Affaire SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS contre la Société Camerounaise des Mobiles et SPACETEL GUINEE, consacre définitivement ses droits ;

**Considérant** que la Société Camerounaise des Mobiles excipe le défaut de capacité de la société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS pour inexistence juridique ;

**Que** par ailleurs, le protocole de cession du 10 mai 2000 sur lequel s'appuie SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS, viole les dispositions de l'Accord de



Bangui en ce qu'il porte cession de la marque « MOBILIS » seulement sur une partie de la zone OAPI ;

**Qu'en outre**, le nom commercial « MOBILIS », à la date du protocole de cession, était exploité par elle et était de ce fait, en application de l'article 3 Annexe 5 de l'Accord de Bangui, devenu sa propriété ;

**Qu'enfin**, l'arrêt produit n'est pas définitif et ne peut s'imposer à l'OAPI ;

Considérant que l'OAPI fait observer que les droits de la défense ont été respectés ;

**Qu'en l'occurrence**, l'avis d'opposition a été communiqué à la société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS par lettre n° 2135/OAPI/DG/SCAJ du 31 mai 2004 à l'adresse qu'elle avait indiquée dans la demande d'enregistrement du nom commercial querellé ;

**Que** par ailleurs, la société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS ne dispose pas d'un droit antérieur en ce que la société SPACETEL GUINEE a déposé la marque « MOBILIS » le 11 mars 1998, enregistrée sous le n° 39240 ;

**Qu'enfin**, les parties ont développé des actions devant les juridictions étatiques et l'OAPI reste dans l'attente d'une décision définitive sur la propriété de la marque ou du nom commercial « MOBILIS » ;

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, « le dossier de recours comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général de l'OAPI,
- un mémoire ampliatif comprenant un exposé complet des motifs présentés à l'appui de la demande,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours » ;

**Considérant** qu'en l'espèce la lettre adressée au Président de la Commission Supérieure de Recours intitulée « saisine de la Commission Supérieure de Recours en annulation de la décision n° 0028/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement du nom commercial « MOBILIS » n° 23133 » ne peut se substituer à la demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'en effet**, les pièces susvisées sont indépendantes les unes des autres et le défaut de production de l'une d'elles, emporte de facto l'irrecevabilité du recours ;

**Qu'en conséquence**, le recours de la société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS, dépourvu de la demande en annulation de la décision du Directeur Général, est irrecevable en l'état ;

### PAR CES MOTIFS

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

**Déclare irrecevable en l'état le recours de la Société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président :

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

## DECISION N° 065/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
SCHLICK Gilbert  
Rapporteur : Monsieur N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 051/CSR/OAPI du 1<sup>er</sup> avril 2005 de la Commission Supérieure de Recours ayant déclaré irrecevable en l'état le recours en annulation de la décision n° 03/0334/OAPI/DG/DPG/SSD du 7 octobre 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque «GORDON'S SPARK» PV n° 3200201132 de Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam.**

### LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0051/CSR/OAPI susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Commission Supérieure de Recours, par décision n° 051/CSR/OAPI du 1<sup>er</sup> avril 2005, a déclaré irrecevable le recours formé par le Cabinet Cazenave pour le compte de la société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV. ;

**Que** par lettre du 22 décembre 2005, le Directeur Général de l'OAPI a saisi la Commission Supérieure de Recours d'une demande en rectification de cette décision ;

**Qu'il** s'appuie sur l'article 18 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours tel que modifié ;

**Qu'en** l'occurrence, le recours en annulation, formé contre la décision n° 03/0334/OAPI/DG/DPG/

SSD du 7 octobre 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « Gordon's Spark », a été déclaré irrecevable en raison de ce que la demande en annulation de la décision du Directeur Général faisait défaut ;

**Qu'**après vérification, cette pièce avait été déposée par le recourant le 24 décembre 2004 ;

**Qu'**il s'est agi d'une simple erreur de classement, laquelle non imputable au recourant, devrait donner lieu à rectification ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours : « En cas d'existence d'une erreur purement matérielle dans la minute de la décision, ladite erreur peut être rectifiée à la prochaine session par la Commission à la demande du Directeur Général de l'OAPI » ;

**Considérant** qu'en la présente hypothèse il est argué d'une pièce existante, mais non produite des suites d'un mauvais classement ;

**Que** cet état de fait ne saurait, au sens des dispositions susvisées, être assimilé à une erreur matérielle dans la minute de la décision ;

**Que** la Commission devrait, au regard des éléments sus-indiqués, être saisie d'un recours ordinaire en vue d'un réexamen de la décision querellée ;

**Qu'en** conséquence, l'action en rectification du Directeur Général est irrecevable ;

**PAR CES MOTIFS**

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

***Déclare irrecevable la demande en rectification du Directeur Général.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

DECISION N° 066/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

## COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
SCHLICK Gilbert  
Rapporteur : Monsieur TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0022/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NO-SPALGIN » n° 48014.**

## LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0022/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « NO-SPALGIN » déposée le 8 avril 2003 par la Société Chinoise Gyogyszer Es Vgyeszeti Termekek Gyara RT, représentée par le Cabinet Ekani-Conseils, a été enregistrée sous le n° 48014 pour les produits de la classe 5, puis publiée dans le BOPI n° 3/2003 paru le 26 septembre 2003 ;

**Considérant** que la société AVENTIS PHARMA DEUTCHLAND GmbH (précédemment HOECHST. AG), titulaire de la marque « NOVALGIN » déposée le 15 juin 1991, enregistrée sous le n° 21510 dans la classe 5, publiée au BOPI n° 1/1991 et dont l'enregistrement a été renouvelé le 15 juin 2001, a par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, formé opposition à cet enregistrement pour risque de confusion avec sa marque ;

**Considérant** que par décision n° 0022/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « NO-SPALGIN » n° 48014 ;

**Que** le 25 avril 2005, Me Denis EKANI, avocat au barreau du Cameroun a, au nom et pour le compte de la société Chinoise Gyogyszer Es Vgyeszeti Termekek Gyara RT, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**au soutien de ce recours, il est souligné que les marques en conflit peuvent coexister en ce qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles ;

**Considérant** qu'au cours des débats, le recourant fait état d'un arrangement intervenu avec la partie adverse qui entend se désister de son action en opposition ;

**Considérant** que le Cabinet Cazenave confirme cet accord ;

**Qu'**en conséquence, la société Aventis Pharma Deutschland GmbH, ne souhaite plus faire opposition à l'enregistrement de la marque querellée, ainsi qu'il ressort de sa lettre datée du 07 avril 2006 ;

**Qu'**il y a lieu de lui donner acte du retrait de son opposition ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI relève qu'il n'aurait pas rendu de décision si ce retrait d'opposition lui avait été signifié en temps utile ;

**Considérant** que l'opposition en la présente cause était fondée sur l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence ;

**Que** le retrait de l'opposition équivaut à une reconnaissance expresse de la possibilité de coexistence des deux marques ;

**Qu'**à ce titre, la décision n° 0022/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de



l'enregistrement de la marque « NO-SPALGIN »  
n° 48014 n'a plus sa raison d'être ;

**Que** dès lors, l'examen des moyens  
initialement développés par les parties n'est plus  
opportun ;

**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 Chinois Gyogyszer Es Vgyeszetí Termekek Gyara RT en son  
recours ;*

**Au fond :** *Constate le retrait de l'opposition de la société Aventis Pharma Deutschland GmbH,  
à l'enregistrement de la marque « NO-SPALGIN » n° 48014 et partant, annule la  
décision n° 0022/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 du Directeur Général de l'OAPI ;*

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

## DECISION N° 067/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
SCHLICK Gilbert  
Rapporteur : Monsieur N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0093/OAPI/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 portant radiation de l'enregistrement de la marque « KARSA » n° 45925.**

### LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0093/OAPI/DG/DPG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « KARSA » a été déposée le 8 mai 2002 par la Cabinet d'Avocats Henri JOB au nom de la Société YILDIZ HOLDING AS DAVUTPASA, et enregistrée sous le n° 45925 dans la classe 30, puis publiée dans le BOPI n° 2/2002 du 14 août 2002 ;

**Considérant** que Monsieur Youssef SEGHIR, titulaire de la marque « KARSA » déposée le 27 août 1999 et enregistrée sous le n° 41513 dans la classe 30, puis publiée dans le BOPI n° 2/2000, a fait opposition le 7 novembre 2002 à cet enregistrement pour risque de confusion avec sa marque ;

**Considérant** que par décision n° 0093/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « KARSA » n° 45925 ;

**Considérant** que le 31 octobre 2004, le Cabinet évoque la violation des dispositions de l'article 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui

révisé, de l'article 6 bis alinéa 3 de la Convention de Paris et de l'article 3 Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**- sur la violation de l'Article 18 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,**

**Qu'**au sens de cet article, tout intéressé peut faire opposition de l'enregistrement d'une marque dans un délai de 6 mois à compter de la publication visée à l'article 17 ;

**Que** l'hypothèse envisagée est celle d'une opposition active introduite à la suite de la publication d'une marque ;

**Que** toutefois, ce texte ne fait pas allusion à une exclusivité sur la forme d'opposition ;

**Qu'**à ce titre, l'opposition reconventionnelle n'étant pas interdite, elle devrait être reçue selon les règles usuelles de droit ;

**Qu'**ainsi, la décision querellée ayant déclaré irrecevable « son opposition reconventionnelle » encourt nullité ;

**- sur la violation de l'article 6 bis alinéa 3 de la Convention de Paris ;**

**Qu'**en vertu de cette opposition, l'Organisation a compétence en matière de propriété industrielle et particulièrement de marques, à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction d'une autre marque, lorsqu'il existe un risque de confusion ;

**Qu'**en se déclarant incompétent à invalider l'enregistrement querellé, le Directeur Général de l'OAPI a violé cette disposition ;



**- sur l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;**

**Que** le Directeur Général de l'OAPI, pour motiver la confusion, relève que les deux termes « KREMALI » et « CREAM » sont génériques, les éléments distinctifs sont « KARSA » et les autres éléments sont figuratifs ;

**Qu'or**, les termes « KREMALI » et « CREAM » pour la biscuiterie ne peuvent être génériques, car participant aux éléments distinctifs des marques en cause ;

**Considérant** que Youssef SEGHIR excipe l'irrecevabilité du recours de la Société YIDIZ HOLDINGS AS DAVUTPASA ;

**Qu'en** effet, la demande de recours en annulation daté du 31 octobre 2004 n'a pas été présentée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours dans les délais impartis ;

**Que** par ailleurs, le Directeur Général de l'OAPI, en déclarant l'opposition reconventionnelle de la Société YIDIZ HOLDINGS AS DAVUTPASA irrecevable, a fait une bonne et saine application de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Qu'enfin**, il n'appartient pas au Directeur Général de l'OAPI d'apprécier si une marque est notoire ou non au moment de son dépôt ;

**Que** toute atteinte à la notoriété d'une marque ou à la validité de l'enregistrement d'une marque, relève de la compétence des tribunaux ;

**Qu'en** conséquence, la décision querellée a respecté les dispositions pertinentes de l'Accord de Bangui et de son Annexe III ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer que l'opposition à l'enregistrement d'une marque, prévue par l'article 18 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, doit être fondée sur un droit enregistré antérieurement ;

**Qu'à** ce titre, « l'opposition reconventionnelle » non fondée sur un droit enregistré antérieur, est irrecevable ;

**Qu'en** outre, ce texte combiné à l'article 6 de la même Annexe exclut la compétence de l'Organisation en matière de radiation de l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque concurrente non enregistrée antérieurement ;

**Qu'enfin**, les marques des deux titulaires ont toutes été déposées pour couvrir les produits de

la classe 30 et les termes « CREAM » et « KREMALI » sont génériques, les éléments distinctifs étant « KARSA » ;

**Qu'il** existe en conséquence un risque de confusion entre lesdites marques ;

En la forme :

**Considérant** qu'il ressort des pièces produites que le Cabinet Henri JOB a reçu la décision querellée le 2 août 2004 ;

**Qu'il** a introduit son recours par lettre datée du 31 octobre 2004, enregistrée à l'OAPI le 1<sup>er</sup> novembre 2004 ;

**Que** ce recours, qui comprend une demande en annulation de la décision du Directeur Général, un mémoire ampliatif et le justificatif du paiement de la taxe de recours, est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la Loi ;

**Au fond :**

**Sur la recevabilité de l'opposition reconventionnelle :**

**Considérant** qu'il est de règle qu'une demande reconventionnelle, attachée à la demande principale, est recevable sous réserve du respect des dispositions spéciales y relatives ;

**Qu'en** cas de silence de la Loi, il est de principe de recourir aux règles usuelles ;

**Considérant** que l'exercice de l'opposition, tel que posé par l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, se réfère à une opposition active introduite à la suite de la publication d'une marque donnée ;

**Que** ce texte n'exclut pas formellement le principe d'une opposition reconventionnelle pour peu que celle-ci se soit conformée aux règles spéciales relatives à l'exercice des recours devant l'Organisation ;

**Considérant** que l'opposition reconventionnelle, telle qu'énoncée, devrait donner lieu à paiement de la taxe de recours et être fondée sur un droit enregistré antérieurement ;

**Qu'en** la présente hypothèse, la taxe de recours n'a pas été acquittée et l'opposition n'est pas fondée sur un droit antérieur enregistré ;

**Qu'ainsi**, c'est à bon droit qu'elle a été jugée irrecevable ;

**Que** la compétence de l'Organisation à connaître de l'opposition fondée sur l'antériorité de l'usage d'une marque et sa notoriété ;

**Considérant** qu'aux sens des articles 18 et 6 Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, la compétence pour connaître des actions en annulation fondées sur la notoriété d'une marque est dévolue aux juridictions étatiques ;

**Qu'**en outre, la propriété d'une marque devant l'Organisation appartient en principe à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ;

**Qu'**ainsi, c'est à bon droit que le Directeur Général n'a pas pris en considération les arguments fondés sur la notoriété et l'usage antérieur de la marque querellée ;

**Sur le caractère générique des termes « KREMALI » et « CREAM »**

**Considérant** que les marques en compétition ont toutes été déposées pour couvrir les produits de la classe 30 ;

**Considérant** que du point de vue visuel et phonétique, les marques « KARSA » et « KARSA KREMALI » présentent d'importantes ressemblances et sont susceptibles de créer une confusion pour un consommateur d'attention moyenne ;

**Qu'**ainsi, c'est également à bon droit que le Directeur Général a radié l'enregistrement de la marque querellée ;

**Considérant** que les arguments développés par la Société YIDIZ HOLDINGS AS DAVUTPASA, à l'analyse de ce qui précède, manquent de pertinence ;

**Qu'**il y a lieu de les rejeter ;

#### **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 YIDIZ HOLDINGS AS DAVUTPASA en son recours ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

DECISION N° 068/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

## COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
 Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
 SCHLICK Gilbert  
 Rapporteur : Monsieur TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0012/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MEDTOL EUCALIPTO » n° 4660.**

## LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0012/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « MEDTOL EUCALIPTO » a été déposée le 10 février 2003 par Messieurs Youssef SEGHIR et Talal SEGHIR et enregistrée sous le n° 47660 pour les produits de la classe 30 puis publiée dans le BOPI n° 3/2003 du 26 septembre 2003 ;

**Considérant** que la Société SURENDRA N GADHIA, titulaire de la marque « MEDTOL » déposée à l'OAPI le 18 juin 2003 et enregistrée sous le n° 48244 dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003, a fait opposition le 23 mars 2004 à l'enregistrement de la marque « MEDTOL EUCALIPTO » au motif qu'elle porte atteinte à ses droits antérieurs notoires ;

**Considérant** que par décision n° 00112/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général a rejeté cette opposition ;

**Considérant** que par ses deux lettres, toutes datées du 25 avril 2005, adressées au Directeur Général de l'OAPI, le Cabinet Mary Concilia ANCHANG

dit transmettre d'une part, la requête et pièces aux fins de saisine de la Commission Supérieure de Recours dans la cause l'opposant à Messieurs Youssef SEGHIR et Talal SEGHIR et communiquer d'autre part, quatre autres exemplaires conformément à l'article 8 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

**Qu'**à l'appui de son action, ledit Cabinet évoque la violation des articles 3, 5 et 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé en ce que le Directeur Général n'a pas pris en compte l'antériorité de l'usage de sa marque et la notoriété de celle-ci ;

**Que** ses droits de la défense ont par ailleurs été violés, car il ne lui a pas été donné l'occasion de présenter ses explications orales ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer que les moyens de défense du recourant ont été respectés ;

**Qu'**en l'occurrence, les répliques de la partie adverse lui ont été communiquées et qu'il avait la possibilité de dupliquer, la date de la réunion consacrée aux auditions lui ayant été communiquée ;

**Qu'**en ce qui concerne la notoriété de la marque, cet argument est peut pertinent car, l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ;

**Qu'**aucune action de revendication de propriété n'a été enregistrée ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, « le dossier de recours comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur générale de l'OAPI,
- un mémoire ampliatif comprenant un exposé complet des motifs présentés à l'appui de la demande,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours » ;

**Qu'**en effet, les pièces exigées par l'article susvisé sont indépendantes les unes des autres et la non production de l'une d'elles, entraîne l'irrecevabilité du recours ;

**Qu'**en conséquence, le recours de la société SURENDRA N GADHIA est irrecevable en l'état ;

**Que** le mémoire ampliatif produit ne saurait la remplacer ou la substituer ;

#### **PAR CES MOTIFS**

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

***Déclare irrecevable en l'état le recours de la Société SURENDRA N GADHIA***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

DECISION N° 069/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

## COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
 Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
 SCHLICK Gilbert  
 Rapporteur : Monsieur SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 008/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque « AMSUA » n° 47386.**

## LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 008/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « AMSUA » a été déposée le 30 janvier 2003 par la Société J. F. MONDIAL C° LTD et enregistrée sous le n° 47386 pour les produits des classes 9 et 11, puis publiée dans le BOPI n° 2/2003 ;

**Considérant** que suite à un dépôt du 9 septembre 2003, effectué pour son compte par Me Sterling MINOU, avocat au barreau du Cameroun, d'une marque du même nom enregistrée sous le n° 49677 pour les produits des classes 5, 6, 8, 9, 11, 29, 30, 31, 32 et 34, puis publiée dans le BOPI n° 04/2004, la société AMSUA TRADING COMPANY LTD a, par l'intermédiaire du conseil sus-désigné, introduit le 27 août 2003, une action en revendication de propriété de la marque « AMSUA » pour priorité d'usage ;

**Considérant** que par décision n° 008/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « AMSUA » n° 47386 de la Société J. F. MONDIAL C° LTD ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, ledit cabinet évoque, la violation des articles 2 alinéa 2 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, 6 alinéa 3 de l'Accord de Bangui révisé et 45 alinéa 3 de l'Annexe III dudit Accord ;

**- Sur la violation de l'article 2 alinéa 2 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, ensemble violation de l'article 6 alinéa 3 de l'Accord de Bangui ;**

**Qu'**il appert que la décision du Directeur Général a violé l'article alinéa 2 sus-indiqué en ce qu'elle a passé sous silence la fin de non-recevoir sur la qualité du déposant qui n'est pas un mandataire agréé ;

**- Sur la violation de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;**

**Que** cet article dispose « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Que** la décision du Directeur Général de l'OAPI, qui ne fait pas ressortir la preuve des différentes conditions posées par cette disposition, encourt annulation ;

**Considérant** que la Société AMSUA TRADING COMPANU LTD, représentée par Me Sterling MINOU,

avocat au barreau du Cameroun, conclut à la confirmation de la décision querellée ;

**Qu'en l'occurrence**, à la lecture de ladite décision, il ressort explicitement qu'elle renferme les arguments pertinents du Directeur Général pour la justifier, tant sur la qualité du mandataire, que sur le fond du droit ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer qu'en application de l'article 6 de l'Accord de Bangui, des articles 13 et 14 de l'Annexe III dudit Accord, les demandes effectuées par les mandataires non agréés pour le compte des déposants domiciliés hors des territoires des Etats de l'OAPI ne sont pas interdites, à condition qu'elles ne soient pas faites à titre professionnel ;

**Que** l'action en revendication de propriété a prospéré après examen des conditions impératives prévues par l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société J. F. MONDIAL C° LTD est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la Loi ;

**Au fond :**

**- Sur la qualité de mandataire**

**Considérant** qu'en application des articles 6 de l'Accord de Bangui, 13 et 14 de l'Annexe II dudit Accord, des articles 1, 2, 3, 4 du Règlement des mandataires, les dépôts effectués par les mandataires non agréés pour le compte des déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres sont acceptés s'ils ne sont pas faits à titre professionnel ;

**Qu'en conséquence**, le dépôt effectué par Me Sterling MINOU à titre non habituel, n'a pas violé les textes susvisés ;

**Considérant** que la décision du Directeur Général de l'OAPI, qui a déclaré bien fondée l'action en revendication de propriété de la Société AMSUA TRADING COMPANY LTD, a pris en compte la qualité de mandataire ayant offert ses services au déposant ;

**- Sur de la violation de l'article 5 alinéa 3 l'Annexe III de l'Accord de Bangui**

**Considérant** que les trois conditions prévues par le texte susvisé à savoir ;

- l'agissement frauduleux,
  - la connaissance de l'existence d'un droit antérieur,
  - la preuve de l'usage de la marque,
- ont été examinées ;

**Qu'il résulte** notamment de la décision attaquée que la société AMSUA TRADING COMPANY LTD a prouvé par des attestations de vente, qu'elle a une priorité d'usage de la marque « AMSUA » dans l'espace OAPI et que le recourant avait connaissance de cette situation ;

**Qu'en outre**, le délai imparti par l'article susvisé pour développer l'action en revendication de propriété a été respecté ;

**Qu'en conséquence**, les arguments développés par la Société J. F. MONDIAL C° LTD manquent de pertinence et il y a lieu de les rejeter ;

**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 J. F. MONDIAL C° LTD en son recours ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

## DECISION N° 070/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
 Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
 SCHLICK Gilbert  
 Rapporteur : Monsieur SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0018/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MOBIS » n° 46463**

### LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0018/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « MOBIS » a été déposée le 24 mai 2002 par le Cabinet Mekiage au nom de la Société HYNDAL MOBIS et enregistrée sous le n° 46463 dans la classe 12, puis publiée dans le BOPI n° 4/2002 paru le 31 décembre 2002 ;

**Considérant** que la Société MOBIL OIL CORPORATION, titulaire des marque « MOBIL » déposées pour son compte le 1<sup>er</sup> avril 1975, le 3 septembre 1987 et le 31 décembre 1998 par le Cabinet J. EKEME, enregistrées sous les n°s 14934, 27551 et 31221 dans les classes 4 pour la première, 37 pour la deuxième, 1, 4 et 5 pour la troisième, puis publiées dans les BOPI n° 2/1974/1975, n° 1/1991 du 23 juin 1992 et n° 2/1992 du 27 mars 1993, dont les enregistrements ont été renouvelées le 31 mai 1995 et le 29 novembre 2001, a fait opposition le 22 juillet 2003 à l'enregistrement de la marque « MOBIS » pour risque de confusion avec ses marques ;

**Considérant** que par décision n° 0018/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette opposition ;

**Considérant** que le 25 avril 2005 le Cabinet Ekani-Conseils a, au nom de la Société EXXON MOBIL OIL CORPORATION (précédemment MOBIL OIL CORPORATION), intenté un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, ledit Cabinet reproche à la décision querellée d'une part, « la méthode d'appréciation du risque de confusion » et d'autre part « la prétendue inexistence des similitudes entre les produits et les services » ;

**Que** s'agissant de « la méthode d'appréciation du risque de confusion », le Directeur Général n'a pas procédé à une comparaison maillon par maillon et sa déduction est peu convaincante ;

**Qu'**en effet, du point de vue d'ensemble, les marques en présence accusent une ressemblance visuelle et phonétique qui les rend presque identiques ;

**Qu'**en ce qui concerne « la prétendue inexistence des similitudes entre les produits et les services », le Directeur Général de l'OAPI s'est appuyé uniquement sur les services couverts alors que les deux marques s'adressent à la même clientèle intéressée par les véhicules en général et les moteurs en particulier ;

**Que** la protection de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé couvre les produits ou services similaires ;

**Qu'**en la présente hypothèse, les produits sont similaires parce que par leur nature et leur destination, ils s'adressent à la même clientèle ;

**Qu'**enfin, ladite décision a méconnu la haute renommée de la marque « MOBIL » ;

**Considérant** que la Société HYUNDAI MOBIS en réplique fait valoir que s'il est incontestable que les marques « MOBIS » et « MOBIL » présentent des ressemblances visuelles et phonétiques, il est patent qu'elles ne portent pas sur des produits identiques ou similaires ;

**Que** la fonction principale de la marque est de distinguer les produits ou les services des concurrents de telle sorte que le consommateur « moyen » ne puisse pas les confondre ;

**Que** HYUNDAI MOBIS est mondialement reconnu comme fabricant de moteurs et de voitures automobiles alors que les produits de la Société EXXON MOBIL OIL CORPORATION sont vendus dans les stations services « Mobil » ;

**Qu'**il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, du fait de la différence des prix et des points de vente ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer qu'aucun texte ne prescrit une quelconque méthodologie dans l'appréciation des ressemblances et des différences avec pour sanction l'annulation de la décision rendue ;

**Que** la fonction principale d'une marque est de distinguer les produits ou les services des concurrents et dans le cas d'espèce, il n'est pas possible qu'un client d'attention moyenne confonde les produits de la classe 12 avec ceux des classes 1, 4, 5 et 37 inversement ;

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

**Considérant** que le présent recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la Loi ;

#### **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 EXXON MOBIL OIL CORPORATION en son recours**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'il est indéniable que la fonction principale des marques est de distinguer les produits ou les services mis sur le marché de telle sorte que le consommateur d'attention moyenne ne puisse pas les confondre ;

**Considérant** qu'en la présente hypothèse, les produits de la classe 12 proposés par HYUNDAI MOBIS et ceux des classes 1, 4, 5 et 37 proposés par la Société EXXON MOBIL OIL CORPORATION présentent une grande différence par leurs formes et leurs prix ;

**Que** lesdits produits ou services ne peuvent être considérés comme similaires en ce que de par leur nature, leurs fonctions sont différentes et surtout, ils s'acquièrent dans des endroits précis insusceptibles d'être confondus ;

**Qu'**en conséquence, il n'existe pas de risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne ;

**Que** la haute renommée de la marque « MOBIL » dont se prévaut son titulaire ne saurait générer un risque de confusion dans les produits ou services proposés tel que sus-indiqué ;

**Qu'**en définitive, les arguments développés par la Société EXXON MOBIL OIL CORPORATION manquent de pertinence et il y a lieu de les rejeter ;



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

## DECISION N° 071/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
 Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
 SCHLICK Gilbert  
 Rapporteur : Monsieur SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0015/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque « HYPROGEL » n° 49082.**

### LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0015/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que HAIDARA MAHAMADOU a déposé le 1<sup>er</sup> décembre 2003, la marque « HYPROGEL » enregistrée sous le n° 49082 pour les produits de la classe 3, puis publiée au BOPI n° 2/2004 du 08 juin 2004 ;

**Considérant** que la Société de Parfumerie Industrielle et Cosmétique en Côte d'Ivoire (PICOS – CI), titulaire de la marque « HYPROGEL » déposée le 1<sup>er</sup> novembre 2002 et enregistrée sous le n° 47155 dans la classe 3, puis publiée au BOPI n° 2/2003 paru le 10 juillet 2003, a formé opposition le 23 juillet 2004 à cet enregistrement pour risque de confusion avec sa marque ;

**Considérant** que par décision n° 0015/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « HYPROGEL » n° 49082 ;

**Considérant** que suivant « mémoire en saisine de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI »

sans date, transmis à l'OAPI par courrier du 6 mai 2005, Me Michel Henri KOKRA, avocat au barreau de la Côte d'Ivoire a, au nom de HAIDARA MAHAMADOU, entendu développer un recours en annulation contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, Monsieur HAIDARA MAHAMADOU évoque :

- la violation des dispositions de l'article 18 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé en ce que ses droits de défense ont été violés parce qu'il ne lui a pas été donné l'occasion de présenter les explications orales, à l'appui de ses arguments de défense, lors de la procédure d'opposition ;
- la violation de l'article 5 du même texte en ce que la décision querellée a rejeté sa revendication de propriété qui remplissait pourtant toutes les conditions requises ;

**Considérant** que le Cabinet Ekani – Conseils, agissant au nom et pour le compte de la Société PICOS – CI, conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour absence d'une demande en annulation de la décision du Directeur Général de l'OAPI et défaut de justificatif de paiement de la taxe de recours ;

**Qu'**à titre subsidiaire, ledit Cabinet fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté lors de la procédure d'opposition et c'est à tort que Monsieur HAIDARA MAHAMADOU excipe la violation de ses droits ;

**Qu'**en outre, le susnommé n'a pas revendiqué dans les 6 mois la propriété de la marque « HYPROGEL » n° 47155 déposée le 1<sup>er</sup> novembre 2002 par la société PICOS – CI, et publiée le 18 juillet 2003 au BOPI ;

**Qu'enfin**, le Directeur Général de l'OAPI a fait une saine appréciation des faits et une juste application de la Loi, en relevant que la marque appartient à celui qui le premier, en a effectué le dépôt à l'OAPI ;

Considérant que l'OAPI fait observer que les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés et le recourant n'apporte aucun argument nouveau ;

**Que** la revendication de propriété d'une marque prévue par l'article 5 se fait par voie d'action dans les six mois qui suivent la publication du 1<sup>er</sup> dépôt de ladite marque et non par voie d'exception ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, « le dossier de recours comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général...

- un mémoire ampliatif comprenant un exposé complet des motifs présentés à l'appui de la demande,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours » ;

**Considérant** qu'en l'espèce, la demande en annulation de la décision du Directeur Général fait défaut ;

**Que** « le mémoire en saisine de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI » ne saurait la remplacer ou la substituer ;

**Qu'en effet**, les pièces sus-visées sont indépendantes les unes des autres et le défaut de production de l'une d'elles, entraîne de facto l'irrecevabilité du recours ;

**Qu'en conséquence**, le recours de HAIDARA MAHAMADOU, dépourvu de la demande en annulation de la décision du Directeur Général, est irrecevable en l'état ;

#### **PAR CES MOTIFS**

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

***Déclare irrecevable en l'état le recours de Monsieur HAIDARA MAHAMADOU.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

## DECISION N° 072/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
 Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
 SCHLICK Gilbert  
 Rapporteur : Monsieur SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0010/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque « EVAX » n° 46825.**

### LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0010/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société ARBORA & AUSONIA S.L. a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, déposé le 30 octobre 2002, la marque « EVAX » enregistrée sous le n° 46825 dans la classe 5 puis publiée dans le BOPI n° 1/2003 du 31 mars 2003 ;

**Considérant** que la Société GlaxoSmithKline Biologicals Manufacturing S.A., précédemment dénommée Smith Kline-RIT S.A., titulaire de la marque « MENCEVAX » déposée le 21 août 1980, enregistrée sous le n° 20640, dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n° 1/1999 du 31 mars 1999, a, par le canal du Cabinet J. EKEME, formé opposition à cet enregistrement le 13 octobre 2003 pour risque de confusion avec sa marque ;

**Considérant** que par décision n° 0010/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « EVAX » n° 46825 ;

**Considérant** que le 25 avril 2005, le Cabinet Ekani-conseils a, au nom de la Société ARBORA &

AUSONIA S.L. formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, il fait valoir les différences essentielles au plan architectural et phonétique entre les deux marques ;

**Qu'**en effet, le signe MENCEVAX se décompose en trois syllabes : MENCE – VAX, et le signe EVAX ne se trouve pas dans son intégralité dans le vocable MENCEVAX ;

**Qu'**en outre, la marque « MENCEVAX » comprend 8 (huit) lettres tandis que la marque « EVAX » n'en comprend que quatre et ceci se traduit au plan architectural par une structure plus longue à savoir trois syllabes pour l'une et deux syllabes pour l'autre, au plan phonétique par une différence dans la prononciation ;

**Qu'**il fait valoir également que, bien que les deux marques en conflit aient toutes été déposées en classe des produits 5, le rôle et la fonction des deux produits sont différents : le vaccin prévenant la maladie, le médicament la soignant ;

**Que** par ailleurs, les deux produits ne concernent pas la même clientèle, le vaccin s'adressant à des personnes saines, le médicament à des personnes atteintes de maladie ;

**Considérant** que le Cabinet J. EKEME conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques ;

**Qu'**en l'occurrence, la marque « EVAX » n° 46825 en classe 5 est entièrement constituée des deux dernières syllabes de la marque « MENCEVAX » ;

**Qu'**ainsi, elle lui est visuellement et phonétiquement similaire ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer que les marques « EVAX » et « MENCEVAX », utilisées dans l'espace OAPI pour les mêmes produits (produits pharmaceutiques), sont similaires et prêtent à confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

**Qu'en effet**, le suffixe « MENC », n'est pas suffisant pour rendre les marques différentes étant donné l'identité des éléments restants ;

**En la forme :**

**Considérant** que le présent recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais prescrits par la Loi ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'article 7 de l'Accord de Bangui susvisé requiert une interprétation et une application qui tiennent compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire qualifié de « moyen » dans la zone OAPI ;

**Que** les références à des jurisprudences des zones de développement et de scolarisation plus accentuées ne sauraient être décisives en raison de leur relativité par rapport à l'impératif sus-ressorti ;

**Considérant** que les marques « MENCEVAX » et « EVAX », utilisées pour les produits pharmaceutiques, présentent des similitudes au niveau du terme (EVAX) ;

**Que** la soustraction du préfixe « MENC » ne saurait supprimer tout risque de confusion auprès du consommateur d'attention moyenne ;

**Qu'en effet**, le public pourrait, en ce que le terme « EVAX » apparaît comme élément majeur, voir un lien entre les produits vendus sous ces deux marques ;

**Qu'en conséquence**, les arguments développés par la Société ARBORA & AUSONIA S.L. manquent de pertinence et il y a lieu de les rejeter ;

**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 ARBORA & AUSONIA S.L. en son recours ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 10 AU 21 AVRIL 2006

DECISION N° 073/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006

## COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
 Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
 SCHLICK Gilbert  
 Rapporteur : Monsieur SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0023/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PINE » n° 48364.**

## LA COMMISSION,

**Vu** l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

**Vu** la décision n° 0023/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « PINE » a été déposée à l'OAPI par le Cabinet Mekiage au nom de KT & G Corporation le 23 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 48364 dans la classe 34, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 paru le 5 décembre 2003 ;

**Considérant** que la Société Nationale d'Exploitation des Tabacs et Allumettes (SEITA), titulaire des marques « FINE + dessin », « FINE + dessin » déposées pour son compte les 6 août 1980, 17 mai 1991 et 23 décembre 1994 par le Cabinet Cazenave et enregistrées sous les n°s 20509, 30715 et 34642 dans la classe 34, a fait opposition à l'enregistrement de la marque « PINE » pour risque de confusion ;

**Considérant** que par décision n° 0023/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a fait droit à cette opposition ;

**Considérant** que le 25 avril 2005, le Cabinet Mekiage a, au nom et pour le compte de la société KT & G Corporation, introduit un recours en annulation contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, il fait valoir que du point de vue phonétique, il n'y a aucune ressemblance entre les deux marques ;

**Qu'**en outre, la marque « PINE » est accompagnée d'un dessin qui la distingue fondamentalement de la marque « FINE » ;

**Considérant** que la Société SEITA, représentée par le Cabinet Cazenave, conclut à la ressemblance des marques en conflit sur le plan visuel et phonétique ;

**Qu'**en effet, les deux marques qui se limitent à une seule syllabe, comportent le même son « INE » ;

**Qu'**en outre, les dessins des deux marques font ressortir une ressemblance prononcée, en ce que les mots « PINE » et « FINE » apparaissent en lettres de couleur claire sur un rectangle de couleur foncée et au dessus du nom de chaque marque, on retrouve un dessin de forme générale arrondie ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer que du point de vue visuel et phonétique, les ressemblances entre la marque « PINE » et la marque « FINE + dessin » sont prépondérantes par rapport aux différences pour les produits qui répondent aux mêmes besoins ;

**Qu'**il existe ainsi, un risque de confusion entre les marques sus désignées ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la Société KT & G Corporation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais prescrits par la Loi ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé requiert une interprétation et une application qui tiennent compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire qualifié de « moyen » dans l'espace OAPI ;

**Que** les références à des jurisprudences des zones de développement et de scolarisation plus accentuées ne sauraient être décisives en raison de leur relativité par rapport à l'impératif sus-ressorti ;

**Considérant** que du point de vue visuel et phonétique, les marques « PINE » et « FINE » utilisées pour les produits de la classe 34 présentent d'importantes ressemblances ;

**Qu'**ainsi, la coexistence sur le marché de l'espace OAPI de ces deux marques est de nature à créer une confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

**Que** la décision attaquée, qui a relevé cet aspect des choses, est suffisamment motivée ;

**Considérant** dès lors que, les arguments de la Société KT & G Corporation manquent de pertinence et il convient de les rejeter ;

**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 KT & G Corporation en son recours ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**Dotoum TRAORE**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 074/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0115/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant radiation de l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48827.**

### 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° 0115/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre**, ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveaux dépôts dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, la Société G.I.D.P., a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48256 dans les

classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 4 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48827 pour les classes 35, 38 et 41 puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 13 avril 2004, la société G.I.D.P. a, par l'intermédiaire du Cabinet MEKIAGE, formé opposition à cet enregistrement pour atteinte à ses droits antérieurs ;

**Que** par décision n° 0115/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48827 au nom de la société FINCOM ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, celle-ci a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans la classe 16,
- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la société FINCOM devait procéder au dépôt de ces signes dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée du renouvellement de ces enregistrements à venir,
- **Qu'ainsi**, elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988, les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous

les n°s 28524 et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 dans les classes 16, 35, 38 et 41 ;

- **Qu'**en conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE, qui en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'**en outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 Annexe III du même Accord, en ce qu'au cours de la procédure d'opposition, cette société n'a pas réagi à son mémoire en réplique du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'**en effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'**en outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en

annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts effectués à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au Registre Spécial des Marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveaux dépôts dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **qu'**en raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

#### En la forme

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours est conforme aux prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

**Qu'**il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### Au fond

**Sur le sort des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposées par le Groupe Jeune Afrique à l'OAPI le 11 novembre 1988**

**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;



**Que** pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en l'espèce**, le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en conséquence**, ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** cette marque n'a pas été restaurée en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elle n'a pas non plus fait l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;**

**Qu'en conséquence**, ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;**

#### **Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Qu'elle allègue** que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;

**Qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé**, « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au sens de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application**, ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un

déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en l'occurrence**, pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle ne saurait dès lors évoquer** le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;

#### **Sur le bien-fondé de l'opposition de la société G.I.D.P.**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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 est antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires ;

**Qu'en l'espèce**, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » est une marque tombée dans le domaine public ;

**Que** cette marque a été déposée le 23 juin 2003 par la société G.I.D.P. dans les classes 35, 38 et 41 ;

**Que** le dépôt de la même marque dans les mêmes classes par la société FINCOM n'est intervenu que le 18 novembre 2003 ;

**Qu'il s'ensuit** que le dépôt de cette marque par la société G.I.D.P. est antérieur au dépôt effectué par la société FINCOM ;

**Considérant** qu'il n'est pas contesté en l'occurrence, que les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 enregistrée au nom de la société G.I.D.P. et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48827 enregistrée au nom de la société FINCOM sont identiques et qu'elles couvrent les mêmes produits ou services ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a déclaré bien fondée l'opposition de la société G.I.D.P. à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48827 de la société FINCOM ;

#### **Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** que l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé dispose :

« L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié. » ;

**Qu'**au sens de cette disposition, l'opposant n'est nullement tenu, sous peine de radiation de sa marque, de répondre à la réplique du défendeur à l'opposition ;

**Que** dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;

**Sur la violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de

l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi » ;

**Qu'**au sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'**il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

**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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 075/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0116/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant radiation de l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48826.**

### 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° 0116/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre**, ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveaux dépôts dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, le Groupe International d'Edition et de Publication (G.I.D.P.), a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48255 dans la

classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48826 pour la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 13 avril 2004, la société G.I.D.P. a, par l'intermédiaire du Cabinet MEKIAGE, formé opposition à cet enregistrement pour atteinte à ses droits antérieurs ;

**Que** par décision n° 0116/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48826 au nom de la société FINCOM ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, celle-ci a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans la classe 16,
- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la société FINCOM devait procéder au dépôt de ces signes dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Qu'ainsi**, elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988 les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous les n°s 28524

et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 dans les classes 16, 35, 38 et 41 ;

- **Qu'en** conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE, qui en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'en** outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 Annexe III du même accord, en ce qu'au cours de la procédure d'opposition, cette société n'a pas réagi à son mémoire en réplique du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'en** effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'en** outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM

soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts effectués à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au Registre Spécial des Marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveaux dépôts dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **Que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **Qu'en** raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

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

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours est conforme aux prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Sur le sort des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposées par le Groupe Jeune Afrique à l'OAPI le 22 novembre 1988**



**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Que** pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en** l'espèce, le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en** conséquence, ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** ces marques n'ont pas été restaurées en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elles** n'ont pas non plus fait l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;

**Qu'en** conséquence, ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles** peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;

#### **Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Qu'elle** allègue que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;

**Qu'aux** termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au** sens de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application, ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en** l'occurrence, pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle** ne saurait dès lors évoquer le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;

#### **Sur le bien-fondé de l'opposition de la société G.I.D.P.**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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 est antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires ;

**Qu'en** l'espèce, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » est une marque tombée dans le domaine public ;

**Que** cette marque a été déposée le 23 juin 2003 par la société G.I.D.P. dans la classe 16 ;

**Que** le dépôt de la même marque dans la même classe par la société FINCOM n'est intervenu que le 18 novembre 2003 ;

**Qu'il** s'ensuit que le dépôt de cette marque par la société G.I.D.P. est antérieur au dépôt effectué par la société FINCOM ;

**Considérant** qu'il n'est pas contesté en l'occurrence, que les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 enregistrée au nom de la société G.I.D.P. et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48826 enregistrée au nom de la société FINCOM sont identiques et qu'elles couvrent les mêmes produits ou services ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a déclaré bien fondée l'opposition de la société G.I.D.P. à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48826 de la société FINCOM ;

Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :

**Considérant** que l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé dispose : « L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de

3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié. » ;

**Qu'**au sens de cette disposition, l'opposant n'est nullement tenu, sous peine de radiation de sa marque, de répondre à la réplique du défendeur à l'opposition ;

**Que** dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;

**Sur la violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi » ;

**Qu'**au sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'**il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

**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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 076/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0117/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256.**

### 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° 0117/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre,** ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveaux dépôts dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, la Société G.I.D.P., a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE

ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48256 pour les classes 35, 38 et 41, puis publiées dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48827 pour les classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 5 mai 2004, la société FINCOM a, par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats Henri JOB, formé opposition à cet enregistrement pour atteinte à ses droits antérieurs.

**Que** par décision n° 0117/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 au nom de la société FINCOM ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, celle-ci a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans la classe 16,
- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la Société FINCOM devait procéder au dépôt de ces signes dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée de procéder au renouvellement de ces enregistrements,

- **Qu'**ainsi, elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988 les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous les n°s 28524 et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 pour les classes 16, 35, 38 et 41 ;
- **Qu'**en conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE qui, en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'**en outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque «JEUNE AFRIQUE ECONOMIE» n° 48256 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 Annexe III du même accord, en ce qu'au cours de la procédure d'opposition, cette société n'a pas réagi à son mémoire en réplique du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'**en effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'**en outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts à faire à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au registre spécial des marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveau dépôt dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **Que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P., le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **Qu'**en raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

#### En la forme :

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours est conforme aux prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

**Qu'**il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### Au fond :

**Sur le sort des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposées par le Groupe Jeune Afrique à l'OAPI le 11 novembre 1988**



**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Que** pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en l'espèce**, le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en conséquence**, ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** ces marques n'ont pas été restaurées en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elles n'ont pas fait non plus l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;**

**Qu'en conséquence**, ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;**

#### **Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Qu'elle allègue** que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;

**Qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé**, « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut

revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au sens de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application**, ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en l'occurrence**, pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle ne saurait dès lors évoquer le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;**

#### **Sur le bien-fondé de l'opposition de la Société FINCOM :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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 est antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires ;

**Qu'en l'espèce**, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » est une marque tombée dans le domaine public ;

**Que** cette marque a été déposée le 23 juin 2003 par la société G.I.D.P. dans la classe 16 ;

**Que** le dépôt de la même marque dans la même classe par la société FINCOM n'est intervenu que le 18 novembre 2003 ;

**Qu'il s'ensuit** que le dépôt de cette marque par la société G.I.D.P. est antérieur au dépôt effectué par la société FINCOM ;

**Qu'en conséquence**, l'opposition formée par la société FINCOM contre l'enregistrement de cette marque au nom de la société G.I.D.P. n'est pas fondée sur un droit enregistré antérieur ;

**Qu'elle ne saurait être recevable au sens de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;**

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de la société FINCOM à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 de la société G.I.D.P. ;

**Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, en cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, « l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à ses mandataires. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

**Mais considérant** qu'au sens de l'alinéa 1 de la même disposition, toute opposition doit être nécessairement fondée sur une violation des dispositions des articles 2 ou 3 ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

**Qu'en** la présente hypothèse, l'opposition formée par la société FINCOM n'est fondée ni sur la violation des articles 2 ou 3 de l'Annexe III, ni sur la violation d'un droit enregistré antérieur lui appartenant ;

**Qu'en** effet, les droits de la société FINCOM sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » résultent de l'enregistrement de cette marque le 18 novembre 2003 alors que la même marque avait été enregistrée au nom de la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 ;

**Qu'en** conséquence, l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ne peut être légalement radié au profit de la société FINCOM que sur le fondement d'un droit enregistré antérieur ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de cette société ;

**Sur la violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi ».

**Qu'au** sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'il** y a lieu en conséquence de l'en débouter.

**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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

DECISION N° 077/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

## COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	DEZOUMBE Mabaré

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0118/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255.**

## 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° 0118/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre,** ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveaux dépôts dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, la Société G.I.D.P., a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48255 pour la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48826 pour les classes 16, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 5 mai 2004, la société FINCOM a, par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats Henri JOB, formé opposition à cet enregistrement pour atteinte à ses droits antérieurs ;

**Que** par décision n° 0118/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 au nom de la société FINCOM ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, celle-ci a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans la classe 16,
- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la

Société FINCOM devait procéder au dépôt de cessions dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée du renouvellement de ces enregistrements,

- **Qu'**ainsi, elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988 les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous les n°s 28524 et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 pour les classes 16, 35, 38 et 41 ;
- **Qu'**en conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE qui, en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'**en outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III du même Accord, en ce qu'au cours de la procédure d'opposition, cette société n'a pas réagi à son mémoire en réplique du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'**en effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'**en outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI

de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts à faire à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au registre spécial des marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveau dépôt dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **Que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **Qu'**en raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

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

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours est conforme aux prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;



**Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;**

**Au fond :**

Sur le sort des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposées par le Groupe Jeune Afrique à l'OAPI le 11 novembre 1988

**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Que** pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en l'espèce**, le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en conséquence**, ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** ces marques n'ont pas été restaurées en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elles** n'ont pas fait non plus l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;

**Qu'en conséquence**, ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles** peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;

**Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Qu'elle** allègue que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;

**Qu'aux termes** de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au sens** de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application, ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en l'occurrence**, pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle** ne saurait dès lors évoquer le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;

**Sur le bien-fondé de l'opposition de la Société FINCOM :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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 est antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires ;

**Qu'en l'espèce**, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » est une marque tombée dans le domaine public ;

**Que** cette marque a été déposée le 23 juin 2003 par la société G.I.D.P. dans la classe 16 ;

**Que** le dépôt de la même marque dans la même classe par la société FINCOM n'est intervenu que le 18 novembre 2003 ;

**Qu'il s'ensuit** que le dépôt de cette marque par la société G.I.D.P. est antérieur au dépôt effectué par la société FINCOM ;

**Qu'en conséquence**, l'opposition formée par la société FINCOM contre l'enregistrement de cette marque au nom de la société G.I.D.P., n'est pas fondée sur un droit enregistré antérieur ;

**Qu'**elle ne saurait être recevable en vertu des dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de la société FINCOM à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 de la société G.I.D.P. ;

**Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, en cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, « l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à ses mandataires. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

**Mais considérant** qu'au sens de l'alinéa 1 de la même disposition, toute opposition doit être nécessairement fondée sur une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de l'Annexe III ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

**Qu'**en la présente hypothèse, l'opposition formée par la société FINCOM n'est fondée ni sur la violation des articles 2 ou 3 de l'Annexe III, ni sur la violation d'un droit enregistré antérieur lui appartenant ;

**Qu'**en effet, les droits de la société FINCOM sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » résultent de l'enregistrement de cette marque le 18 novembre 2003 alors que la même marque avait été enregistrée au nom de la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 ;

**Qu'**en conséquence, l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ne peut être légalement radié au profit de la société FINCOM que sur le fondement d'un droit enregistré antérieur ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de cette société ;

**Sur la violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi ».

**Qu'**au sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'**il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

**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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006**

## DECISION N° 078/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	DEZOUMBE Mabaré

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0119/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48254.**

### 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° 0119/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre,** ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveaux dépôts dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, la Société G.I.D.P., a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX »

enregistrée sous le n° 48254 dans les classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48827 pour les classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 5 mai 2004, la société FINCOM a, par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats Henri JOB, formé opposition à cet enregistrement pour atteinte à ses droits antérieurs ;

**Que** par décision n° 0119/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48254 au nom de la société FINCOM ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, celle-ci a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans la classe 16,

- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la Société FINCOM devait procéder au dépôt de ces signes dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée du renouvellement de ces enregistrements,

- **Qu'**ainsi, elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988 les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous les n°s 28524 et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 pour les classes 16, 35, 38 et 41 ;
- **Qu'**en conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE qui, en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'**en outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48254 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III du même Accord, en ce qu'au cours de la procédure d'opposition, cette société n'a pas réagi à son mémoire en réplique du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'**en effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'**en outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part

l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts à faire à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au registre spécial des marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveau dépôt dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **Que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **Qu'**en raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

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

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours est conforme aux prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;



**Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;**

**Au fond :**

Sur le sort des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposées par le Groupe Jeune Afrique à l'OAPI le 11 novembre 1988,

**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » ;

**Que** pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en l'espèce,** le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en conséquence,** ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** ces marques n'ont pas été restaurées en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elles** n'ont pas fait non plus l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;

**Qu'en conséquence,** ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles** peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;

**Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » ;

**Qu'elle** allègue que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;

**Qu'aux** termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au** sens de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application, ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en** l'occurrence, pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle** ne saurait dès lors évoquer le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;

Sur le bien-fondé de l'opposition de la Société FINCOM :

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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 est antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires ;

**Qu'en** l'espèce, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » est une marque tombée dans le domaine public ;

**Que** cette marque a été déposée le 23 juin 2003 par la société G.I.D.P. dans les classes 35, 38 et 41 ;

**Que** le dépôt de la même marque dans les mêmes classes par la société FINCOM n'est intervenu que le 18 novembre 2003 ;

**Qu'il** s'ensuit que le dépôt de cette marque par la société G.I.D.P. est antérieur au dépôt effectué par la société FINCOM ;

**Qu'en** conséquence, l'opposition formée par la société FINCOM contre l'enregistrement de cette marque au nom de la société G.I.D.P. n'est pas fondée sur un droit enregistré antérieur ;

**Qu'**elle ne saurait être recevable au sens de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé.

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de la société FINCOM à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48254 de la société G.I.D.P. ;

Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :

**Considérant** qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, en cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, « l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

**Mais considérant** qu'au sens de l'alinéa 1 de la même disposition, toute opposition doit être nécessairement fondée sur une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de l'Annexe III ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

**Qu'**en la présente hypothèse, l'opposition formée par la société FINCOM n'est fondée ni sur la violation des articles 2 ou 3 de l'Annexe III, ni sur la violation d'un droit enregistré antérieur lui appartenant ;

**Qu'**en effet, les droits de la société FINCOM sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » résultent de l'enregistrement de cette marque le 18 novembre 2003 alors que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » avait été enregistrée au nom de la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 ;

**Qu'**en conséquence, l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » ne peut être légalement radié au profit de la société FINCOM que sur le fondement d'un droit enregistré antérieur ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de cette société ;

**Sur la violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi ».

**Qu'**au sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48254 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'**il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

#### **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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUMBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006**

## DECISION N° 079/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	DEZOUMBE Mabaré

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0120/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48257.**

### 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° 0120/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre,** ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveaux dépôts dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, la Société G.I.D.P., a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX »

enregistrée sous le n° 48257 dans les classes 16, puis publiée dans le BOPI n° 4 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48826 pour la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 5 mai 2004, la société FINCOM a, par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats Henri JOB, formé opposition à cet enregistrement pour atteinte à ses droits antérieurs ;

**Que** par décision n° 0120/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48257 au nom de la société FINCOM ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, celle-ci a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans la classe 16,
- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la Société FINCOM devait procéder au dépôt de ces signes dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Qu'ainsi,** elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988 les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous les n°s 28524

et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 pour les classes 16, 35, 38 et 41 ;

- **Qu'**en conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE qui, en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'**en outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48257 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 Annexe III du même accord, en ce qu'au cours de la procédure d'opposition, cette société n'a pas réagi à son mémoire en réplique du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'**en effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'**en outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts à faire à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au registre spécial des marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveau dépôt dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **Que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **Qu'**en raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

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

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours est conforme aux prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure Recours ;



**Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;**

**Au fond :**

**Sur le sort des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » déposées par le Groupe Jeune Afrique à l'OAPI le 11 novembre 1988 :**

**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » ;

**Que** pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en l'espèce,** le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en conséquence,** ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** ces marques n'ont pas été restaurées en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elles n'ont pas fait non plus l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;**

**Qu'en conséquence,** ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;**

**Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » ;

**Qu'elle allègue que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;**

**Qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,** « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au sens de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application,** ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en l'occurrence,** pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle ne saurait dès lors évoquer le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;**

**Sur le bien-fondé de l'opposition de la Société FINCOM :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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 est antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires ;

**Qu'en l'espèce,** la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » est une marque tombée dans le domaine public ;

**Que** cette marque a été déposée le 23 juin 2003 par la société G.I.D.P. dans la classe 16 ;

**Que** le dépôt de la même marque dans la même classe par la société FINCOM n'est intervenu que le 18 novembre 2003 ;

**Qu'il s'ensuit que le dépôt de cette marque par la société G.I.D.P. est antérieur au dépôt effectué par la société FINCOM ;**

**Qu'en conséquence,** l'opposition formée par la société FINCOM contre l'enregistrement de cette marque au nom de la société G.I.D.P. n'est pas fondée sur un droit enregistré antérieur ;

**Qu'**elle ne saurait être recevable au sens de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé.

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de la société FINCOM à l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48257 de la société G.I.D.P. ;

**Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, en cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, « l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

**Mais considérant** qu'au sens de l'alinéa 1 de la même disposition, toute opposition, doit être nécessairement fondée sur une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de l'Annexe III ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

**Qu'**en la présente hypothèse, l'opposition formée par la société FINCOM n'est fondée ni sur la violation des articles 2 ou 3 de l'Annexe III, ni sur la violation d'un droit enregistré antérieur lui appartenant ;

**Qu'**en effet, les droits de la société FINCOM sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » résultent de l'enregistrement de cette marque le 18 novembre 2003 alors que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » avait été enregistrée au nom de la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 ;

**Qu'**en conséquence, l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » ne peut être légalement radié au profit de la société FINCOM que sur le fondement d'un droit enregistré antérieur ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté l'opposition de cette société ;

**Sur la violation de l'article 6 Annexe III de l'Accord de Bangui révisé**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi » ;

**Qu'**au sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » n° 48257 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'**il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

**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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 080/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0121/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant rejet de la revendication de propriété de l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256.**

### 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° 0121/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre,** ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveau dépôt dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, la Société G.I.D.P., a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48256 dans les classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48827 dans les classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 5 mai 2004, la société FINCOM a, par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocat Henri JOB, formé une revendication de propriété de cet enregistrement pour dépôt frauduleux ;

**Que** par décision n° 0121/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a rejeté la revendication de propriété de l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, la société FINCOM a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans les classes 16, 35, 38 et 41 ;

- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la société

FINCOM devait procéder au dépôt de ces signes dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée du renouvellement de ces enregistrements,

- **Qu'**ainsi, elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988 les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous les n°s 28524 et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 dans les classes 16, 35, 38 et 41 ;
- **Qu'**en conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE qui, en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'**en outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 Annexe III du même accord, en ce qu'au cours de la procédure de revendication de propriété, cette société n'a pas réagi à son avis de revendication de propriété du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'**en effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'**en outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI

de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts effectués à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au Registre Spécial des Marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveau dépôt dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **Que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P., le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **Qu'**en raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

#### En la forme :

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

Que ce recours est conforme aux



prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Sur le sort des marques déposées par la société FINCOM le 22 novembre 1988 à l'OAPI :**

**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Que** pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en l'espèce**, le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en conséquence**, ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** ces marques n'ont pas été restaurées en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elles n'ont pas fait non plus l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;**

**Qu'en conséquence**, ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;**

**Sur la priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Qu'elle allègue** que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;

**Qu'aux termes** de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au sens** de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application, ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en l'occurrence**, pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle ne saurait dès lors évoquer** le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;

**Qu'en conséquence**, la société FINCOM ne saurait être fondée à revendiquer la propriété de cette marque, même si elle en effectue le dépôt dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ;

**Que** dès lors, nonobstant le dépôt de la marque dans le délai prescrit à l'alinéa 3 de l'article 5 de l'Annexe III, sa revendication de propriété, fondée sur un dépôt frauduleux de la société G.I.D.P., ne saurait prospérer ;

**Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, en cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, « l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

**Mais considérant** qu'au sens de l'alinéa 1 du même article, toute opposition doit être nécessairement

fondée sur une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de l'Annexe III ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

**Qu'**en la présente hypothèse, l'opposition formée par la société FINCOM n'est fondée ni sur la violation des articles 2 ou 3 de l'Annexe III ni sur la violation d'un droit enregistré antérieur lui appartenant ;

**Qu'**en effet, les droits de la société FINCOM sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » résultent de l'enregistrement de cette marque le 18 novembre 2003 alors que la même marque avait été enregistrée au nom de la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 ;

**Qu'**en conséquence, l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ne peut être légalement radié au profit de la société FINCOM sur le fondement d'un droit enregistré antérieur ;

**Que** c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté la revendication de propriété de la société FINCOM ;

**Sur la violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « le titulaire d'une marque notoirement

connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi » ;

**Qu'**au sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'**il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

#### **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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 AU 27 OCTOBRE 2006

DECISION N° 081/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

## COMPOSITION

Président :           Monsieur    N'GOKA Lambert  
 Membres :           Messieurs   TRAORE Dotoum  
   DEZOUNBE MABARE  
 Rapporteur :       Monsieur    TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0122/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant rejet de la revendication de propriété de l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255.**

## 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° 0122/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le Groupe Jeune Afrique, devenu FINCOM, a déposé à l'OAPI le 22 novembre 1988, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous les n°s 28524 et 28525 dans les classes 16, 35, 38 et 41 et la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX », enregistrée sous les n° 28526 et 28527 dans les mêmes classes que dessus ;

**Que** ces enregistrements n'ont pas été renouvelés à leur échéance du 22 novembre 1998 ;

**Qu'en outre**, ces marques n'ont pas été restaurées dans les deux ans qui ont suivi l'échéance de la date de renouvellement et qu'elles n'ont pas fait l'objet de nouveau dépôt dans les trois ans qui ont suivi ladite échéance ;

**Considérant** que le 23 juin 2003, la Société G.I.D.P., a déposé à l'OAPI la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48255 dans la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ;

**Que** le 18 novembre 2003, la Société FINCOM a également déposé la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée sous le n° 48826 dans la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Que** le 5 mai 2004, la société FINCOM a, par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocat Henri JOB, formé une revendication de propriété de cet enregistrement pour dépôt frauduleux ;

**Que** par décision n° 0122/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI, a rejeté la revendication de propriété de l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 ;

**Considérant** que le 12 septembre 2005, la société FINCOM a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'elle** évoque le caractère frauduleux du dépôt du signe « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » par la Société G.I.D.P. et soutient :

- **Qu'elle** est propriétaire de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 18 août 1981 à l'INPI (France), enregistrée sous le n° 1686888 dans les classes 16, 35, 38 et 41 ;

- **Qu'à** la suite d'un accord conclu avec la société GIDEPPE le 13 octobre 1988, la société FINCOM devait procéder au dépôt

de ces signes dans d'autres pays du monde et que sa cocontractante était chargée du renouvellement de ces enregistrements,

- Qu'ainsi, elle a déposé à l'OAPI, le 22 novembre 1988 les marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées sous les n°s 28524 et 28525 et « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX » enregistrées sous les n°s 28526 et 28527 dans les classes 16, 35, 38 et 41 ;
- **Qu'en** conséquence, la société GIDEPPE était chargée du renouvellement de ces enregistrements,
- **Que** leur non renouvellement à l'échéance du 22 novembre 1998, résulte d'une volonté de fraude de la société GIDEPPE qui, en collusion avec sa société mère (G.I.D.P.), a fait enregistrer les mêmes marques au nom de celle-ci,
- **Qu'en** outre, en raison de la notoriété de ce signe, son enregistrement au profit de la société G.I.D.P. est une violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé,
- **Que** par ailleurs, selon la société FINCOM, la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48255 de la société G.I.D.P. doit être radiée en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III du même Accord, en ce qu'au cours de la procédure de revendication de propriété, cette société n'a pas réagi à son avis de revendication de propriété du 30 novembre 2004 ;

**Considérant** qu'en réplique, la société G.I.D.P. soulève l'irrecevabilité du recours de la société FINCOM ;

**Que** selon elle, en violation des dispositions des articles 9 et 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, le dossier de recours ne comprend pas de demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Qu'en** effet, le dossier présenté est intitulé « requête en saisine de la Commission Supérieure de Recours » mais ne formule pas de demande en annulation ;

**Qu'en** outre, le dossier ne contient pas non plus de mémoire ampliatif, le document produit se limitant à formuler des chefs de demande qui ne sont pas de la compétence de la Commission Supérieure de Recours ;

**Considérant** que la société G.I.D.P. évoque subsidiairement d'une part, l'inopposabilité à l'OAPI de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrée en France, au nom de la société FINCOM, d'autre part l'inopposabilité du contrat de licence conclu en France, entre les sociétés FINCOM et GIDEPPE ;

**Considérant** qu'en réponse au mémoire en réplique de la Société G.I.D.P., la société FINCOM soutient que son dossier comprend toutes les pièces exigées par l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et que la demande en annulation sollicite expressément l'annulation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part :

- **Que** le contrat de licence dont se prévaut la société FINCOM est antérieur au dépôt effectué par ses soins de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » au niveau de l'OAPI ;
- **Que** ledit contrat ne mentionne pas les dépôts effectués à l'OAPI et qu'il n'a pas été transcrit au Registre Spécial des Marques ;
- **Que** les enregistrements de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » déposée le 22 novembre 1988 par la société FINCOM n'ayant fait l'objet ni de renouvellement, ni de restauration ni de nouveau dépôt dans les délais requis, le signe est tombé dans le domaine public,
- **Que** le dépôt de la même marque par la société G.I.D.P., le 23 juin 2003 est régulier et antérieur à celui de la société FINCOM, effectué le 18 novembre 2003,
- **Qu'en** raison de l'identité des signes et des produits couverts, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

#### En la forme :

**Considérant** que, contrairement aux allégations de la Société G.I.D.P., le dossier de recours de la société FINCOM comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 12 septembre 2005,
- un mémoire ampliatif exposant les motifs du recours,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours est conforme aux prescriptions de l'article 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;



**Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;**

**Au fond :**

**Sur le sort des marques déposées par la société FINCOM le 22 novembre 1988 à l'OAPI :**

**Considérant** que la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, évoque un droit de propriété sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

Que pour faire valoir ses droits à l'OAPI, elle se prévaut d'un contrat de licence d'exploitation de marque, conclu entre elle et la société GIDEPPE ;

**Considérant** cependant, qu'aux termes de l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le Règlement d'application de la présente Annexe » ;

**Qu'en l'espèce**, le contrat de licence conclu entre la société GIDEPPE et la société FINCOM n'a pas été inscrit au registre spécial des marques de l'OAPI ;

**Qu'en conséquence**, ledit contrat de licence ne saurait lui être opposable ;

**Considérant** que l'enregistrement à l'OAPI des marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE », déposées le 22 novembre 1988, n'a pas été renouvelé conformément aux dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** ces marques n'ont pas été restaurées en vertu de l'article 25 de la même Annexe ;

**Qu'elles n'ont pas fait non plus l'objet d'un nouveau dépôt par son titulaire dans les délais prescrits par l'article 21 (6) de la même Annexe ;**

**Qu'en conséquence**, ces marques sont tombées dans le domaine public ;

**Qu'elles peuvent dès lors être appropriées par toute autre personne ;**

**Sur la priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » :**

**Considérant** que la société FINCOM évoque une priorité d'usage de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ;

**Qu'elle allègue** que cette marque a été frauduleusement déposée par la société G.I.D.P. ;

**Qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé**, « Si une

marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'au sens de l'Accord de Bangui et de ses règlements d'application**, ces dispositions ne peuvent être valablement évoquées par un déposant qui a renoncé à ses droits sur une marque ;

**Qu'en l'occurrence**, pour avoir laissé tomber ses marques « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » enregistrées le 22 novembre 1988 dans le domaine public, la société FINCOM, anciennement Groupe Jeune Afrique, est censée avoir renoncé à ses droits sur ces marques ;

**Qu'elle ne saurait dès lors évoquer** le caractère frauduleux du dépôt de ce signe par un tiers ;

**Qu'en conséquence**, la société FINCOM ne saurait être fondée à revendiquer la propriété de cette marque, même si elle en effectue le dépôt dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ;

**Que** dès lors, nonobstant le dépôt de la marque dans le délai prescrit à l'alinéa 3 de l'article 5 de l'Annexe III, sa revendication de propriété, fondée sur un dépôt frauduleux de la société G.I.D.P., ne saurait prospérer ;

**Sur la violation de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, en cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque « l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

**Mais considérant** qu'au sens de l'alinéa 1 du même article, toute opposition doit être nécessairement fondée sur une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de l'Annexe III ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

**Qu'**en la présente hypothèse, l'opposition formée par la société FINCOM n'est fondée ni sur la violation des articles 2 ou 3 de l'Annexe III ni sur la violation d'un droit enregistré antérieur lui appartenant ;

**Qu'**en effet, les droits de la société FINCOM sur la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » résultent de l'enregistrement de cette marque le 18 novembre 2003 alors que la même marque avait été enregistrée au nom de la société G.I.D.P. le 23 juin 2003 ;

**Qu'**en conséquence, l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » ne peut être légalement radié au profit de la société FINCOM sur le fondement d'un droit enregistré antérieur ;

Que c'est donc à bon droit que la décision querellée a rejeté la revendication de propriété de la société FINCOM ;

**Sur la violation de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : « le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention

de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi » ;

**Qu'**au sens de ces dispositions, l'annulation des effets du dépôt d'une marque notoirement connue ne relève pas de la compétence du Directeur Général de l'OAPI ;

**Que** c'est donc à tort que la recourante reproche à l'OAPI de ne pas avoir radié l'enregistrement de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n° 48256 au nom de la société G.I.D.P., en raison de la notoriété du signe ;

**Considérant** qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société FINCOM est mal fondé ;

**Qu'**il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

**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 FINCOM recevable ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006.

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 082/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0087/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « LOGAN » PV n° 3200301437.**

### 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° 06/0087/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Renault S.A.S. a, par l'intermédiaire du Cabinet Ekani-Conseils, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 23 octobre 2003, une demande d'enregistrement de la marque « LOGAN » suivant PV n° 3200301437 ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé l'absence du pouvoir de mandataire ;

**Qu'elle** a invité, par lettre n° 0363/OAPI/DG/DPG/SSD/AM du 19 janvier 2004, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, le Directeur Général de l'OAPI, a, par décision n° 06/0087/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2004 rejeté la demande ;

**Considérant** que le 24 avril 2006, le Cabinet Ekani Conseils a, au nom et pour le compte de la Société Renault S.A.S., formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, il soutient avoir transmis à l'OAPI, le 4 novembre 2004, la pièce manquante soit près de deux ans avant la décision querellée ;

**Qu'ainsi**, le rejet de sa demande intervenu le 30 janvier 2006 pour absence de cette pièce est une violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, le document manquant n'avait pas été produit ;

**Qu'ainsi**, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

#### EN LA FORME :

**Considérant** que le recours de la Société Renault S.A.S. est régulier en la forme ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

#### AU FOND :

**Considérant** qu'aux termes de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, «aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2, 4 et 5 du présent article sans donner d'abord au déposant ou à son mandataire, la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites » ;

**Qu'**au sens de ces dispositions, aucun dépôt ne peut être rejeté sans que la possibilité ne soit d'abord donnée au déposant de corriger sa demande ;

**Qu'**en la présente hypothèse, il n'est pas contesté que suivant notification n° 0363/OAPI/DG/DPG/SSD/AM du 19 janvier 2004, le déposant a été invité à régulariser son dossier dans les délais prescrits à l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Qu'**ainsi, au sens de la disposition visée au moyen, la possibilité a été donnée au déposant de régulariser son dossier dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, avec la possibilité d'une augmentation de trente jours ;

**Considérant** qu'aux termes de l'alinéa 4 de la même disposition «dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée» ;

**Qu'**en conséquence, le rejet d'une demande dont régularisation n'est intervenue que 6 mois environ après l'expiration du délai imparti s'inscrit parfaitement dans l'esprit et la lettre de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Qu'**il s'ensuit que les arguments développés par le recourant ne sont pas pertinents et doivent être rejetés ;

#### **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 Renault S.A.S. en son recours**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUMBE Mabaré**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006**

**DECISION N° 083/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006**

## COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0114/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant radiation de l'enregistrement de la marque « THE D'OR Label » n° 49050.**

## 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° 0114/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « THE D'OR Label » a été déposée le 20 novembre 2003 par les Etablissements Sidi Mohammed Ould Ahmed Salem (Ets SMOAS) et enregistrée sous le n° 49050 pour la classe 30, puis publiée dans le BOPI n° 2/2004 du 28 juin 2004 ;

**Que** suite à un dépôt du 14 mai 2004 de la marque « THE D'OR Renute », enregistrée en son nom sous le n° 50063 dans les classes 29, 30 et 32, la Société Renuka Group Ltd a, par l'intermédiaire du Cabinet Ekani-Conseils, introduit le 27 décembre 2004, une action en revendication de propriété de la marque « THE D'OR Label » déposée par les Ets SMOAS ;

**Que** par décision n° 0114/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « THE D'OR Label » n° 49050 ;

**Considérant** que le 20 août 2005, Maître Brahim O. DADDAH, avocat au Barreau de Nouakchott (Mauritanie) a, au nom des Ets SMOAS, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Que** les Ets SMOAS reprochent à la décision querellée la violation des dispositions de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Qu'en** effet selon eux, l'OAPI a refusé de tirer les conclusions juridiques de la déclaration de la requérante en revendication de propriété selon laquelle elle avait déposé sa marque au Sri Lanka et au Canada alors que de tels dépôts antérieurs ne peuvent fonder qu'une action en revendication de priorité ;

**Qu'en** l'occurrence, la Société Renuka Group Ltd n'a pas satisfait aux conditions de l'article 11 sus-visé et ne saurait de ce fait prétendre à une priorité d'usage de la marque querellée pour tenter une action en revendication de propriété sur le fondement de l'article 5 de la même annexe ;

**Que** par ailleurs, ils contestent l'authenticité des documents prétendus contemporains des faits d'usage produits par la Société Renuka Group Ltd pour justifier sa propriété de la marque « THE D'OR » ;

**Considérant** que la Société Renuka Group Ltd soulève l'irrecevabilité du recours des Ets SMOAS pour n'avoir pas respecté les conditions de forme prescrites à l'article 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

**Qu'au fond**, elle allègue le dépôt frauduleux à l'OAPI de la marque querellée par les Ets SMOAS alors qu'elle en avait la priorité d'usage ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer :

- **Qu'**une revendication de priorité a pour but de fournir la preuve du dépôt antérieur dans un autre pays de la marque dont l'enregistrement est demandé mais qu'il ne lui appartient pas de changer l'objet d'une action en revendication de propriété à lui présentée en revendication de priorité,
- **Que** pour décider qu'une marque querellée revienne à un demandeur en revendication de propriété, celui-ci doit prouver qu'il utilisait le signe avant le défendeur et que ce dernier avait connaissance de cette utilisation, et que dans le cas d'espèce, cette preuve avait été rapportée par la Société Renuka Group Ltd ;

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

**Considérant** que la société Renuka Group Ltd soulève l'irrecevabilité du recours pour absence au dossier de la demande en annulation de la décision du Directeur Général et le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** la décision attaquée a été notifiée aux Ets SMOAS le 13 juin 2005 ainsi que l'atteste le courrier à eux livré par DHL le 13 juin 2005 sous le n° 178666120 ;

**Que** le dossier de recours desdits établissements comprend :

- une demande en annulation de la décision du Directeur Général en date du 20 août 2005 et reçue à l'OAPI le 29 août 2005,
- un mémoire ampliatif comprenant un exposé complet des motifs présentés à l'appui de la demande ,
- le justificatif du paiement de la taxe de recours ;

**Que** ce recours a donc été exercé dans les conditions de forme de l'article 9 du règlement sus-visé ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **AU FOND :**

**Considérant** que, selon l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, «Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Qu'il** appartient donc au demandeur à la revendication de prouver la priorité d'usage de la marque dont il prétend être le propriétaire ;

**Qu'en** l'espèce, il résulte de la décision attaquée que la Société Renuka Group Ltd a prouvé par des documents écrits avoir une priorité d'usage de la marque « THE D'OR » et que le recourant reconnaît cette situation ;

**Mais considérant** que le recourant conteste ces faits et soutient que les sachets de thé qu'il vendait sous ce label portaient cette mention sur ses indications à la Société Renuka Group Ltd chargée de la fabrication du produit sans en être le propriétaire ;

**Qu'en** effet, des écrits, imprimés ou documents produits par la société RENUKA GROUP LTD et tendant à établir la priorité de l'usage de la marque querellée entre les parties ne font pas mention de la marque « THE D'OR » ;

**Que** les seules correspondances et documents faisant état de l'usage de cette marque ont été échangés entre les parties en litige et ne sauraient à eux seuls suffir à établir la preuve d'une priorité d'usage ;

**Qu'en** radiat l'enregistrement de la marque « THE D'OR Label » n° 49050 sans preuves suffisantes, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé et encourt en conséquence l'annulation ;

**PAR CES MOTIFS,**

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

**Sur la forme : Déclare le recours des Ets SMOAS recevable ;**

**Au fond : L'y déclare bien fondé ; en conséquence, annule la décision n° 0114/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**Lambert N'GOKA**

Les Membres :

**Dotoum TRAORE**

**Mabaré DEZOUNBE**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 084/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0112/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, portant radiation de l'enregistrement de la marque « SUNU MEEW » n° 48897.**

### 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° 0112/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « SUNU MEEW » a été déposée le 30 juillet 2003 au nom de la Société Cowbell International Inc, et enregistrée sous le n° 48897 pour les produits des classes 29, 30 et 32, puis publiée au BOPI n° 2/2002 du 28 juin 2004 ;

**Que** le 26 août 2004, la Société Africaine de Transformation, de Reconditionnement et de Commerce (SATREC), a, par l'intermédiaire du Cabinet T.G. Services, mandataire agréé auprès de l'OAPI, fait opposition à cet enregistrement pour risque de confusion avec sa marque « VITALAIT », déposée le 31 mars 1994 dans la classe 30, et enregistrée sous le n° 33876, puis publiée dans le BOPI n° 4 de l'année 1995 ;

**Que** par décision n° 0112/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « SUNU MEEW » n° 48897 ;

**Considérant** que le 5 septembre 2005, le Cabinet Ekani-Conseils a, au nom de la Société Cowbell International Inc., formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la Société Cowbell International Inc. évoque la violation de l'article 3, alinéa a) et b) et de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Que** selon elle, les éléments de la marque « VITALAIT », constitués par un verre de lait et la mention « NOTRE LAIT », n'ont pas de caractère distinctif alors que le néologisme « SUNU MEEW » de sa marque, même s'il est la traduction en ouolof de « NOTRE LAIT » est hautement distinctif ;

**Que** c'est donc à tort que la décision attaquée a conclu à un risque de confusion entre les marques en conflit ;

**Considérant** que le Cabinet Thierno GUEYE, au nom de la Société SATREC, conteste ces arguments et conclut à la confirmation de la décision querellée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait observer que l'examen d'ensemble des deux marques fait ressortir des ressemblances plus prépondérantes par rapport aux différences ;

### EN LA FORME :

**Considérant** que le recours de la Société Cowbell International Inc. a été formulé dans les conditions de forme prescrites par l'article 9 du règlement sus-visé ;

**Qu'**il y a donc lieu de le déclarer recevable ;

**AU FOND :**

**Considérant** qu'aux termes de l'alinéa b) de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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'en** la présente hypothèse, il n'est pas contesté que les deux marques comportent des éléments essentiels qui se ressemblent ;

**Qu'en** effet, le caractère distinctif de chacun des signes est établi par le même design, un verre de lait rempli au même niveau et la mention « NOTRE LAIT » ou sa traduction en ouolof ;

**Que** pour le consommateur d'attention moyenne de la zone considérée n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, cette ressemblance « comporte un risque de confusion » ;

**Considérant** par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que le nom de la marque « SUNU MEEW » est la traduction en ouolof de la mention « NOTRE LAIT » ;

**Que** cette traduction présente les mêmes caractères graphiques, les mêmes dimensions et est placée de la même manière que la mention qu'elle traduit ;

**Que** ces correspondances sont susceptibles de créer en conséquence un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

**Que** le prétendu néologisme du terme «SUNU MEEW» ne saurait à lui seul supprimer ce risque ;

**Que** cet argument doit également être écarté ;

**Considérant** que le recours de la Société Cowbell International Inc. est mal fondé ;

**Qu'il** y a lieu de l'en débouter ;

**PAR CES MOTIFS,**

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

**Sur la forme :** **Déclare le recours de la Société Cowbell International Inc. recevable ;**

**Au fond :** **L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**Lambert N'GOKA**

Les Membres :

**Dotoum TRAORE**

**Mabaré DEZOUNBE**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 085/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 03/0334/OAPI/DG/DPG/SSD du 7 octobre 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « GORDON'S SPARK » PV n° 3200201132.**

### 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° 03/0334/OAPI/DG/DPG/SSD du 7 octobre 2003 sus-visée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV, a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 1<sup>er</sup> août 2002 une demande d'enregistrement de la marque « GORDON'S SPARK » suivant PV n° 3200201132 ;

**Qu'**à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de la reproduction de la marque dont l'enregistrement est sollicité ;

**Qu'**elle a invité, par lettre n° 1141/OAPI/DG/DPG/SSD du 3 avril 2003, le déposant à produire cette pièce conformément aux dispositions de l'article 14 Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 03/0334/OAPI/DG/DPG/SSD du 7 octobre 2003, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 24 décembre 2004, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Que** par décision n°051/CSR/OAPI du 1<sup>er</sup> avril 2005, la Commission Supérieure de Recours a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de production dans le dossier de la demande en annulation de la décision du Directeur Général ;

**Considérant** qu'après vérification, cette pièce s'est trouvée avoir été déposée par le recourant le 24 décembre 2004 ;

**Qu'**ainsi, le 25 avril 2006 le Cabinet Cazenave, toujours au nom et pour le compte de la Société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV, a réitéré son recours du 24 décembre 2004 ;

**Que** pour justifier le retard dans la production du document de régularisation de son dossier, la recourante évoque la faute exclusive de son mandataire ;

**Qu'**elle affirme avoir chargé dans les délais requis, le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa demande ;

**Qu'**invité à régulariser le dossier, le mandataire ne l'a saisi de cette demande qu'après l'expiration du délai imparti ;

**Qu'**ainsi, le retard reproché pour la régularisation du dossier est entièrement imputable au seul mandataire et ne doit pas, pour cette raison préjudicier à ses intérêts ;



**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, le document manquant n'avait pas été produit ;

**Qu'**ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

**EN LA FORME :**

**Considérant** qu'à l'état actuel du dossier, le recours de la Société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV est régulier en la forme ;

**Qu'**il y a lieu de le déclarer recevable ;

**AU FOND :**

**Considérant** que l'article 1<sup>er</sup> du Règlement sur la restauration des droits adopté à Fort Lamy en juillet 1970 a apporté une souplesse dans l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

**Que** l'OAPI a intégré cette notion de souplesse dans la gestion des délais lorsqu'aucune faute n'est imputable au déposant ;

**Qu'**en la présente hypothèse, la Société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'**en effet, elle a chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI aux fins de procéder au dépôt de sa marque ;

**Que** par courrier du 3 avril 2003, l'OAPI a notifié audit Cabinet l'absence dans le dossier de la reproduction de la marque « GORDON'S SPARK » ;

**Qu'**en revanche, le mandataire n'a communiqué cette irrégularité au déposant qu'après l'expiration du délai ;

**Qu'**ainsi, le non respect du délai résulte de la faute exclusive du mandataire ;

**Qu'**en pareille hypothèse, il est de doctrine et de jurisprudence constantes, que la faute du mandataire ne doit pas préjudicier aux intérêts du déposant lorsque celui-ci a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'**en conséquence, il convient de déclarer le recours de la Société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV bien fondé et d'y faire droit.

**PAR CES MOTIFS,**

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

**En la forme : Reçoit la Société Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam BV en son recours ;**

**Au fond : L'y déclare bien fondé, en conséquence annule la décision n° 03/0334/OAPI/DG/DPG/SSD du 7 octobre 2003.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**Lambert N'GOKA**

Les Membres :

**Dotoum TRAORE**

**DEZOUMBE MABARE**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 086/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	DEZOUMBE Mabaré

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0047/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » PV n° 3200400215.**

### 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° 06/0047/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2005 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 16 février 2004, une demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » suivant PV n° 3200400215 ;

**Qu'**à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Qu'**elle a invité, par lettre n° 2774/OAPI/DG/DPG/SSD du 14 juillet, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a,

par décision n° 06/0047/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 22 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG évoque l'absence de fondement du rejet et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**elle déclare avoir manifesté, dans une réponse à la notification d'irrégularité, son désaccord pour le paiement d'une taxe pour l'inobservation d'une formalité qui n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'**elle justifie sa carence par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande en 2004, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Que** pour elle, cette mention a été insérée à la rubrique VIII du formulaire M301 courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

**Qu'**elle précise que l'instruction qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005 et ne saurait, de ce fait, rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

**Que** selon elle, en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;



**Qu'en outre**, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande

**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'ainsi**, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

**EN LA FORME :**

**Considérant** que le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG est régulier en la forme ;

**Qu'il y a lieu** de le déclarer recevable ;

**AU FOND :**

**Considérant** que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

**Considérant** cependant que, si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande d'enregistrement de marque doit être rejetée lorsque le déposant, invité à régulariser une formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

**Qu'en l'espèce**, si les mentions du nom et de la qualité du signataire figuraient à la rubrique VIII du formulaire M301 ainsi que l'atteste un formulaire datant du 30 janvier 2004, le non-remplissage de ces mentions n'était pas sanctionné ;

**Qu'en effet**, la demande d'enregistrement de la marque de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire ces mentions est de 2005 ;

**Que** cette instruction n'a pu, de ce fait, intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'à partir de son entrée en vigueur ;

**Considérant** qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

**Qu'ainsi**, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

**Qu'en l'occurrence**, il n'a pu se soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'en rejetant** une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise a violé l'article 14 susvisé ;

**Qu'en conséquence**, il y a lieu de déclarer le recours de la Société F. HOFFMANN- LA ROCHE AG bien fondé et d'y faire droit ;

**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 F. HOFFMAN-LA ROCHE AG recevable ;**

**Au fond : L'y déclare bien fondée ; en conséquence, annule la décision n° 06/0047/OAPI/DG/ DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUMBE MABARE**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 087/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0046/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » PV n° 3200400214.**

### 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° 06/0046/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2005 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 16 février 2004, une demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » suivant PV n° 3200400214 ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Qu'elle** a invité, par lettre n° 2775/OAPI/DG/DPG/SSD/RK du 14 juillet 2004, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0046/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 22 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG évoque l'absence de fondement du rejet et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'elle** déclare avoir manifesté, dans une réponse à la notification d'irrégularité, son désaccord pour le paiement d'une taxe pour l'inobservation d'une formalité qui n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'elle** justifie sa carence par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande en 2004, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Que** pour elle, cette mention a été insérée à la rubrique VIII du formulaire M301 courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

**Qu'elle** précise que l'instruction qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005 et ne saurait, de ce fait, rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

**Que** selon elle, en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;

**Qu'en** outre, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande ;



**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'ainsi**, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

#### **EN LA FORME**

**Considérant** que le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG est régulier en la forme ;

**Qu'il y a lieu** de le déclarer recevable ;

#### **AU FOND**

**Considérant** que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

**Considérant** cependant, que si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande d'enregistrement de marque doit être rejetée lorsque le déposant, invité à régulariser une formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

**Qu'en l'espèce**, si les mentions du nom et de la qualité du signataire figuraient à la rubrique VIII du formulaire M301 ainsi que l'atteste un

formulaire datant du 30 janvier 2004, le non-remplissage de ces mentions n'était pas sanctionné ;

**Qu'en effet**, la demande d'enregistrement de la marque de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire ces mentions est de 2005 ;

**Que** cette instruction n'a pu, de ce fait, intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'à partir de son entrée en vigueur ;

**Considérant** qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

**Qu'ainsi**, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

**Qu'en l'occurrence**, il n'a pu se soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'en rejetant** une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise a violé l'article 14 susvisé ;

**Qu'en conséquence**, il y a lieu de déclarer le recours de la Société F. HOFFMANN- LA ROCHE AG bien fondé et d'y faire droit ;

#### **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 F. HOFFMAN-LA ROCHE AG recevable ;**

**Au fond : L'y déclare bien fondée ; en conséquence, annule la décision n° 06/0046/OAPI/DG/ DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE MABARE**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 088/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0056/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « FLAVOURCRAFT» PV n° 3200400261 .**

### 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° 06/0056/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Flavourcraft (Pty) Limited a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 20 février 2004, une demande d'enregistrement de la marque « « FLAVOURCRAFT» suivant PV n° 3200400261 ;

**Qu'**à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Qu'**elle a invité, par lettre n°3000/OAPI/DG/DPG/SSD/RK du 29 juillet 2004, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0056/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 21 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société Flavourcraft (PTY) Limited, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la Société Flavourcraft (PTY) Limited évoque l'absence de fondement du rejet, la faute du mandataire et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**elle justifie sa carence par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande en 2004, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Que** pour elle, cette mention a été insérée à la rubrique VIII du formulaire M301 courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

**Qu'**elle précise que l'instruction qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005 et ne saurait, de ce fait, rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

**Que** selon elle, en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;



**Qu'**elle affirme par ailleurs avoir chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa demande ;

**Qu'**elle allègue que le mandataire ne l'a même pas informé de la notification d'une telle irrégularité ;

**Qu'**ainsi, s'il y a faute, elle est entièrement imputable au mandataire et ne doit pas, de ce fait préjudicier à ses intérêts ;

**Qu'**en outre, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande ;

**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'**ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

#### **EN LA FORME :**

**Considérant** que le recours de la Société Flavourcraft (PTY) Ltd est régulier en la forme ;

**Qu'**il y a lieu de la déclarer recevable ;

#### **AU FOND :**

**Considérant** que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

**Considérant** cependant que, si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande

d'enregistrement de marque doit être rejetée lorsque le déposant, invité à régulariser une formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

**Qu'**en l'espèce, si les mentions du nom et de la qualité du signataire figuraient à la rubrique VIII du formulaire M301 ainsi que l'atteste un formulaire datant du 30 janvier 2004, le non remplissage de ces mentions n'était pas sanctionné ;

**Qu'**en effet, la demande d'enregistrement de marque de la Société Flavourcraft (PTY) Limited date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire ces mentions est de 2005 ;

**Que** cette instruction n'a pu, de ce fait, intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'à partir de son entrée en vigueur ;

**Considérant** qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

**Qu'**ainsi, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

**Qu'**en l'occurrence, il n'a pu soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'**en rejetant une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise viole l'article 14 susvisé ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la Société Flavourcraft (PTY) Limited bien fondé et d'y faire droit ;

### **PAR CES MOTIFS**

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

**Sur la forme :** ***Déclare le recours de la Société Flavourcraft (PTY) Limited recevable ;***

**Au fond :** ***L'y déclare bien fondée ; en conséquence annule, la décision n° 06/0056/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006**

## DECISION N° 089/CSR/OAPI DU 27 OCTOBRE 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Monsieur	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0055/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « INFLORESCENCE » PV n° 3200400260.**

### 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° 06/0059/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 + susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Flavourcraft (Pty) Limited a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 20 février 2004, une demande d'enregistrement de la marque « INFLORESCENCE » suivant PV n° 3200400260 ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Qu'elle** a invité, par lettre n°2999/OAPI/DG/DPG/SSD du 29 juillet 2004, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI

a, par décision n° 06/0055/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 21 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société Flavourcraft (PTY) Limited, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, la Société Flavourcraft (PTY) Limited évoque l'absence de fondement du rejet, la faute du mandataire et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'elle** justifie sa carence par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande en 2004, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Que** pour elle, cette mention a été insérée à la rubrique VIII du formulaire M301 courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

**Elle précise que** l'instruction qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005 et ne saurait, de ce fait, rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

**Que** selon elle, en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;

**Qu'elle** affirme par ailleurs avoir chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa demande ;



**Qu'**elle allègue que le mandataire ne l'a même pas informé de la notification d'une telle irrégularité ;

**Qu'**ainsi, s'il y a faute, elle est entièrement imputable au mandataire et ne doit pas, de ce fait préjudicier à ses intérêts ;

**Qu'**en outre, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande ;

**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'**ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

#### **EN LA FORME :**

**Considérant** que le recours de la Société Flavourcraft (PTY) Ltd est régulier en la forme ;

**Qu'**il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **AU FOND :**

**Considérant** que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

**Considérant** cependant que, si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande d'enregistrement de marque doit être rejetée lorsque le déposant, invité à régulariser une

formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

**Qu'**en l'espèce, si les mentions du nom et de la qualité du signataire figuraient à la rubrique VIII du formulaire M301 ainsi que l'atteste un formulaire datant du 30 janvier 2004, le non remplissage de ces mentions n'était pas sanctionné.

**Qu'**en effet, la demande d'enregistrement de marque de la Société Flavourcraft (PTY) Ltd date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire ces mentions est de 2005 ;

**Que** cette instruction n'a pu, de ce fait, intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'à partir de son entrée en vigueur ;

**Considérant** qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

**Qu'**ainsi, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

**Qu'**en l'occurrence, il n'a pu se soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'**en rejetant une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise viole l'article 14 susvisé ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la Société Flavourcraft (PTY) Limited bien fondé et d'y faire droit ;

#### *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 Flavourcraft (PTY) Limited recevable ;**

**Au fond : L'y déclare bien fondée ; en conséquence annule, la décision n° 06/0055/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 090/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0059/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « NAVIDRIVE » PV n° 3200400346.**

### 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° 06/0059/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 + susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Automobiles Citroën a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 5 mars 2004, une demande d'enregistrement de la marque « NAVIDRIVE » suivant PV n° 3200400346 ;

**Qu'**à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé l'absence du pouvoir de mandataire ;

**Qu'**elle a invité, par lettre n° 2711/OAPI/DG/DPG/SSD du 8 juillet 2004, le déposant à produire cette pièce conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0059/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 13 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société Automobiles Citroën, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Que** pour justifier son retard dans la production de la pièce manquante, la Société Automobiles Citroën évoque la faute exclusive de son mandataire et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**elle affirme avoir chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa demande ;

**Que** selon elle, lorsqu'il a été invité à régulariser le dossier, le mandataire ne l'a saisi de cette demande qu'après l'expiration du délai imparti ;

**Qu'**ainsi, le retard reproché pour la régularisation du dossier est entièrement imputable au seul mandataire et ne doit pas, pour cette raison, préjudicier à ses intérêts ;

**Qu'**en outre, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande ;

**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, le document manquant n'avait pas été produit ;

**Qu'**ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

**EN LA FORME :**

**Considérant** que le dossier de recours de la Société Automobiles Citroën est régulier en la forme ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

**AU FOND :**

**Considérant** que l'article 1<sup>er</sup> du règlement sur la restauration des droits adopté à Fort Lamy en juillet 1970 a apporté une souplesse dans l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

**Que** l'OAPI a intégré cette notion de souplesse dans la gestion des délais lorsqu'aucune faute n'est imputable au déposant ;

**Qu'en** la présente hypothèse, la Société Automobiles Citroën a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'en** effet, elle a chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa marque ;

**Que** par courrier du 8 juillet 2004, l'OAPI a notifié audit Cabinet l'absence au dossier du pouvoir de mandataire ;

**Qu'en** revanche, le mandataire n'a communiqué cette irrégularité au déposant qu'après l'expiration du délai ;

**Qu'ainsi**, le non-respect du délai résulte de la faute exclusive du mandataire ;

**Qu'en** pareilles hypothèses, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que la faute du mandataire ne doit pas préjudicier aux intérêts du déposant lorsque celui-ci a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'en** conséquence, il convient de déclarer le recours de la Société Automobiles Citroën bien fondé et d'y faire droit ;

**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 Automobiles Citroën recevable ;**

**Au fond : L'y déclare bien fondée ; en conséquence, annule la décision n° 06/0059/OAPI DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUMBE Mabaré**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

## DECISION N° 091/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0060/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « NAVIDRIVE » PV n° 3200400347.**

### 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° 06/0060/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Automobiles Citroën a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 5 mars 2004, une demande d'enregistrement de la marque « NAVIDRIVE » suivant PV n° 3200400347 ;

**Qu'**à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé l'absence du pouvoir de mandataire ;

**Qu'**elle a invité, par lettre n° 2712/OAPI/DG/DPG/SSD du 8 juillet 2004, le déposant à produire cette pièce conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0060/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 13 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société Automobiles Citroën, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Que** pour justifier son retard dans la production de la pièce manquante, la Société Automobiles Citroën évoque la faute exclusive de son mandataire et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**elle affirme avoir chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa demande ;

**Que** selon elle, lorsqu'il a été invité à régulariser le dossier, le mandataire ne l'a saisi de cette demande qu'après l'expiration du délai imparti ;

**Qu'**ainsi, le retard reproché pour la régularisation du dossier est entièrement imputable au seul mandataire et ne doit pas, pour cette raison, préjudicier à ses intérêts ;

**Qu'**en outre, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande ;

**Considérant** que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, le document manquant n'avait pas été produit ;

**Qu'**ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui



révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

**EN LA FORME :**

**Considérant** que le dossier de recours de la Société Automobiles Citroën est régulier en la forme ;

**Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;**

**AU FOND :**

**Considérant** que l'article 1<sup>er</sup> du règlement sur la restauration des droits adopté à Fort Lamy en juillet 1970 a apporté une souplesse dans l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

**Que** l'OAPI a intégré cette notion de souplesse dans la gestion des délais lorsqu'aucune faute n'est imputable au déposant ;

**Qu'en** la présente hypothèse, la Société Automobiles Citroën a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'en** effet, elle a chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa marque ;

**Que** par courrier du 8 juillet 2004, l'OAPI a notifié audit Cabinet l'absence au dossier du pouvoir de mandataire ;

**Qu'en** revanche, le mandataire n'a communiqué cette irrégularité au déposant qu'après l'expiration du délai ;

**Qu'ainsi,** le non-respect du délai résulte de la faute exclusive du mandataire ;

**Qu'en** pareilles hypothèses, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que la faute du mandataire ne doit pas préjudicier aux intérêts du déposant lorsque celui-ci a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'en** conséquence, il convient de déclarer le recours de la Société Automobiles Citroën bien fondé et d'y faire droit ;

**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 Automobiles Citroën recevable ;**

**Au fond : L'y dit bien fondée ; en conséquence, annule la décision n° 06/0060/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE Mabaré**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006**

## DECISION N° 092/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
DEZOUMBE Mabaré  
Rapporteur : Monsieur DEZOUMBE Mabaré

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0038/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » PV n° 3200400127.**

### 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° 06/0038/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Actis Capital LLP a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 30 janvier 2004 une demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » suivant PV n° 3200400127 ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Qu'elle** a invité, par lettre n° 4560/OAPI/DG/DPG/SSD du 22 octobre 2004, le déposant à corriger cette irrégularité ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0038/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 4 mai 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société Actis Capital LLP, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, la Société Actis Capital LLP évoque l'absence de fondement du rejet, la faute du mandataire et la violation des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui et de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Qu'en** effet, selon elle, sa carence s'explique par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M 301 ;

**Que** pour elle, cette mention y a été insérée courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

**Qu'elle** précise que l'instruction administrative qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005, et ne saurait, de ce fait rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

**Considérant** toujours selon la recourante, qu'en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;

**Qu'elle** affirme par ailleurs avoir chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa demande ;



**Que** selon elle, le mandataire ne l'a même pas informé de la notification d'une telle irrégularité ;

**Qu'**ainsi, s'il y a faute, elle est entièrement imputable au mandataire et ne doit pas, de ce fait, préjudicier à ses intérêts ;

**Qu'**enfin pour elle, le fait pour l'OAPI de ne pas donner une seconde possibilité au déposant de régulariser sa demande est une violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'**ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non-respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

#### **EN LA FORME**

**Considérant** que le recours de la Société Actis Capital LLP est régulier en la forme, il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **AU FOND**

**Considérant** que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

**Considérant** cependant que, si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande d'enregistrement de marque doit être rejetée lorsque le déposant, invité à régulariser une formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

#### **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 Actis Capital LLP recevable ;***

**Au Fond :** ***L'y dit bien fondée, en conséquence, annule la décision n° 06/0038/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUMBE MABARE**

**Qu'**en l'espèce, si la mention des nom et qualité du signataire figurait à la rubrique VIII du formulaire M 301 ainsi que l'atteste un formulaire datant du 30 janvier 2004, le non remplissage de cette mention n'était pas sanctionné ;

**Qu'**en effet, la demande d'enregistrement de la Société Actis Capital LLP date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire cette mention est de 2005 ;

**Que** cette instruction n'a pu, de ce fait intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, qu'à partir de son entrée en vigueur ;

**Considérant** qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

**Qu'**ainsi, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

**Qu'**en l'occurrence, il n'a pu se soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'**en rejetant une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise viole l'article 14 susvisé ;

**Qu'**en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de déclarer le recours de la Société Actis Capital LLP bien fondé et d'y faire droit ;

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006**

## DECISION N° 093/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	DEZOUMBE Mabaré

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0039/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » PV n° 3200400128.**

### 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° 06/0039/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société Actis Capital LLP a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 30 janvier 2004 une demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » suivant PV n° 3200400128 ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

**Qu'elle** a invité, par lettre n° 4561/OAPI/DG/DPG/SSD du 22 octobre 2004, le déposant à corriger cette irrégularité ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0039/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

**Considérant** que le 4 mai 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société Actis Capital LLP, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, la Société Actis Capital LLP évoque l'absence de fondement du rejet, la faute du mandataire et la violation des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui et de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Qu'en** effet, sa carence s'explique par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M 301 ;

**Que** pour elle, cette mention y a été insérée courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

**Qu'elle** précise que l'instruction administrative qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005, et ne saurait, de ce fait rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

**Considérant** toujours selon la recourante, qu'en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;

**Qu'elle** affirme par ailleurs avoir chargé dans les délais requis le Cabinet Cazenave, mandataire agréé de l'OAPI, aux fins de procéder au dépôt de sa demande ;



**Que** selon elle, le mandataire ne l'a même pas informé de la notification d'une telle irrégularité ;

**Qu'**ainsi, s'il y a faute, elle est entièrement imputable au mandataire et ne doit pas, de ce fait, préjudicier à ses intérêts ;

**Qu'**enfin pour elle, le fait pour l'OAPI de ne pas donner une seconde possibilité au déposant de régulariser sa demande est une violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'**ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non-respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

#### **EN LA FORME :**

**Considérant** que le recours de la Société Actis Capital LLP est régulier en la forme, il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **AU FOND :**

**Considérant** que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

**Considérant** cependant que, si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande d'enregistrement de marque doit être rejetée lorsque le déposant, invité à régulariser une formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

**Qu'**en l'espèce, si la mention des nom et qualité du signataire figurait à la rubrique VIII du formulaire M 301 ainsi que l'atteste un formulaire datant du 30 janvier 2004, le non remplissage de cette mention n'était pas sanctionné ;

**Qu'**en effet, la demande d'enregistrement de la Société Actis Capital LLP date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire cette mention est de 2005 ;

**Que** cette instruction n'a pu, de ce fait, intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, qu'à partir de son entrée en vigueur ;

**Considérant** qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

**Qu'**ainsi, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

**Qu'**en l'occurrence, il n'a pu se soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

**Qu'**en rejetant une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise viole l'article 14 susvisé ;

**Qu'**en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de déclarer le recours de la Société Actis Capital LLP bien fondé et d'y faire droit ;

#### **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 Actis Capital LLP recevable ;***

**AU FOND :** ***L'y dit bien fondée ; en conséquence, annule la décision n° 06/0039/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI .***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**DEZOUNBE MABARE**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006**

## DECISION N° 094/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

### COMPOSITION

Président :       Monsieur       N'GOKA Lambert  
Membres :        Messieurs     TRAORE Dotoum  
  DEZOUMBE MABARE  
Rapporteur :     Monsieur       N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0016/OAPI/D/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque «FILIS» n° 45996.**

### 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° 0016/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « FILIS » a été déposée le 10 juin 2002 au nom de la Société Senegal Every Day International et enregistrée sous le n° 45996 dans les classes 7, 9 et 11, puis publiée dans le BOPI n° 3/2002 du 11 octobre 2002 ;

**Que** le 14 janvier 2003, la Société Electronics NV, a par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, formé opposition à l'enregistrement de cette marque pour risque de confusion avec sa marque « PHILIPS » déposée le 3 août 1977 dans les classes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 et 21, puis enregistrée sous le n° 17383, enregistrement renouvelé le 1<sup>er</sup> août 1997 ;

**Que** par décision n° 0016/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « FILIS » n° 45996 ;

**Considérant** que le 13 octobre 2005, le Cabinet Global Africa Intellectual Property, a, au nom de la Société Senegal Every Day International, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, elle allègue que les marques en présence n'ont pas été enregistrées dans les mêmes classes et qu'elles ne couvrent pas les mêmes produits ;

**Considérant** que le Cabinet Cazenave, au nom de la société Electronics NV, conteste ses arguments et conclut à l'irrecevabilité et au rejet du recours ;

#### EN LA FORME :

**Considérant** sur l'irrecevabilité du recours pour forclusion, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, les décisions susceptibles d'être déférées devant la Commission doivent être notifiées «aux demandeurs ou à leurs mandataires par pli postal recommandé avec accusé de réception» ;

**Qu'à** défaut de preuve d'une telle forme de notification, une forclusion ne saurait être opposée à un recourant ;

**Qu'en** conséquence, le recours formé par la Société Senegal Every Day International a été formulé dans les conditions de forme et de délai prescrits par l'article 9 du règlement susvisé ;

**Qu'il** y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme ;

**AU FOND :**

**Considérant** qu'aux termes de l'alinéa (b) de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, 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'en l'espèce**, il n'est pas contesté que la marque « PHILIPS » a été enregistrée en premier lieu dans les classes 7, 9 et 11 et que la marque « FILIS » déposée en second lieu a été enregistrée dans les mêmes classes ;

**Qu'en effet**, le fait que la décision querellée ait mentionné que la marque « PHILIPS » a été

enregistrée dans la classe 5, ne résulte que d'une erreur matérielle qui ne saurait avoir d'incidence sur les classes effectives d'enregistrement de la marque ;

**Qu'en raison** de leurs communes classes d'enregistrement les deux marques couvrent les mêmes produits ou des produits similaires ;

**Considérant** que sur les plans phonétique et graphique, les deux marques présentent des ressemblances qui comportent un risque de confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

**Qu'il s'ensuit** que les arguments de la Société Senegal Every Day International sont mal fondés et doivent être rejetés ;

**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 Senegal Every Day International en son recours ;*

**AU FOND :** *L'y déclare mal fondée et l'en déboute.*

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**Dotoum TRAORE**

**DEZOUNBE Mabaré**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007**

## DECISION N° 095/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
SCHLICK Gilbert  
Rapporteur : Monsieur SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0093/OAPI/DG/SCAJ du 9 mai 2006 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NUIT DE PARIS » n° 48471 au nom de la Société Industrielle de Parfumerie et de Cosmétique (SIPARCO).**

### 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° 0093/OAPI/DG/SCAJ du 9 mai 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « NUIT DE PARIS » a été déposée le 21 mars 2002 par la société Industrielle de Parfumerie et de Cosmétique (SIPARCO) basée au Sénégal enregistrée sous le n° 48471 pour les produits de la classe 3 et publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ;

**Considérant** que la Fédération des Industries de la Parfumerie a, par le canal du Cabinet Cazenave, formé opposition à cet enregistrement le 26 juillet 2004 au motif que l'utilisation du nom de la ville de Paris dans la marque incriminée est de nature à tromper le public sur l'origine géographique des produits ;

**Que** l'avis de cette opposition a été communiqué à la SIPARCO par lettre n° 3178/OAPI/DG/SCAJ du 6 août 2004 ;

**Que** cette société n'a pas réagi à cet avis dans les délais impartis ;

**Considérant** que par décision n° 0093/OAPI/DG/SCAJ du 9 mai 2006, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « NUIT DE PARIS » n° 48471 ;

**Considérant** que le 14 août 2006, la SIPARCO a, par le biais du Cabinet TG Services, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**elle reproche à l'OAPI d'avoir radié l'enregistrement de sa marque sur le fondement de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui alors qu'elle aurait dû examiner les arguments des parties sur le fond ;

**Qu'**en effet, contrairement aux prétentions de l'opposant, le nom « PARIS » ne saurait à lui seul tromper le public sur l'origine géographique des produits dans la mesure où les emballages portent le label « Made in Sénégal » ;

**Que** l'utilisation du mot « Paris » dans le nom de sa marque a pour seul but de former une combinaison facile et agréable à retenir ;

**Considérant** que pour la Fédération des Industries de la Parfumerie, la décision querellée fait une juste application de la loi ;

**Qu'**en effet, en ne répondant pas à l'avis d'opposition à elle adressée, la SIPARCO est réputée avoir retiré la demande d'enregistrement de sa marque ;

**Que** par ailleurs, dans le domaine des parfums, la ville de Paris jouit d'une notoriété particulière et l'utilisation de ce nom par la SIPARCO a pour seul



but de faire croire au consommateur que les produits couverts par cette marque ont été fabriqués à Paris ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer que, faute d'avoir réagi dans les délais impartis à l'avis d'opposition formulé par la Fédération des Industries et de Parfumerie, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement de marque ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société Industrielle de la Parfumerie et de Cosmétique, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, lorsqu'une opposition est formée contre l'enregistrement d'une marque « l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de

trois mois renouvelable une fois ; cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié. » ;

**Qu'en l'espèce**, l'avis de l'opposition formée par la Fédération des Industries de Parfumerie contre l'enregistrement de la marque « NUIT DE PARIS » n° 48471 a été régulièrement communiqué au déposant de cette marque ;

**Que** la réponse à cet avis n'étant pas parvenue à l'Organisation dans le délai imparti, la SIPARCO est réputée avoir retiré sa demande d'enregistrement de cette marque et au sens de l'article susvisé, la radiation de cet enregistrement s'opère automatiquement ;

**Qu'en conséquence**, le grief formulé contre la décision du Directeur Général qui s'est borné à tirer les conséquences impératives de la loi, est inopérant.

**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 Industrielle de Parfumerie et Cosmétique recevable ;***

**Au fond :** ***Constata que le déposant n'a pas réagi à l'avis d'opposition dans les délais prescrits ;***  
***Dit la radiation de l'enregistrement de la marque qui s'en est suivie justifiée.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007**

## DECISION N° 096/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
SCHLICK Gilbert  
Rapporteur : Monsieur TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0116/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 février 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « OLECA » PV n° 3200401576 au nom de CHOCOSEN.**

### 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° 06/0116/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 février 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société CHOCOSEN a, par l'intermédiaire de CHOCOCAM, déposé le 18 octobre 2004 une demande d'enregistrement de la marque « OLECA » suivant PV n° 3200401576 ;

**Qu'**à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut du pouvoir de mandataire ;

**Qu'**elle a invité par lettre n° 1532/OAPI/DG/DPG/SSD/RK du 15 avril 2005, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 14 Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** seule la copie FAX du document ayant été produite, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0116/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 février 2006, rejeté la demande ;

**Considérant que** le 28 avril 2006, le Cabinet Bonny & Associés a, au nom et pour le compte de la société CHOCOSEN, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la société CHOCOSEN soutient que le pouvoir de mandataire sollicité a été transmis en copie FAX ;

**Qu'**aucun texte n'invalide une communication faite par ce moyen, surtout que l'exigence de l'original du pouvoir ne résulte que des usages ;

**Qu'**en outre, si l'original de ce document devait être exigé, ceci aurait dû lui être notifié ;

**Qu'**ainsi, la décision intervenue en l'absence de cette notification doit être annulée ;

**Considérant que** l'OAPI en réaction, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'**en vertu des dispositions de l'article 14 alinéas 3 et 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui :

*« Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les conditions de forme visées à l'article 8 à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et à l'article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.*



*Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée» ;»*

**Que** par ailleurs, en vertu de l'instruction administrative 103, la transmission par FAX d'un document dont l'authenticité est requise n'est considérée comme effective que si, avant l'expiration d'un délai d'un mois, l'original du document est transmis à l'Organisation pour confirmation ;

**Que** tel n'a pas été le cas et les arguments du recourant méritent rejet ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société CHOCOSEN, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable;

**Au fond :**

**Considérant** que l'OAPI, pour rejeter la demande d'enregistrement de la marque OLECA, se prévaut de l'absence du pouvoir de mandataire ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'irrégularité doit

être notifiée au déposant ou à son mandataire en l'invitant à régulariser la pièce dans les délais prescrits ;

**Que** si l'OAPI, au constat de l'absence du pouvoir de mandataire, a notifié cette irrégularité au déposant, il est loisible de relever qu'après production de cette pièce en copie FAX, l'Organisation a refusé de la recevoir au motif que cette pièce n'a pas été produite sous forme d'original ;

**Qu'en** omettant de préciser d'une part la forme dans laquelle le document doit être produit et de revendiquer ledit document d'autre part, l'OAPI ne s'est pas conformée à l'obligation que lui impose la loi ;

**Que** faute de notification expresse de l'irrégularité, le délai y attaché n'a pu courir ;

**Qu'en** conséquence, c'est à tort que l'Organisation se prévaut de la forclusion du déposant surtout que ce dernier, de bonne foi, a spontanément réagi à la première invite ;

**Que** la décision du Directeur Général, prise en violation des impératifs sus ressortis, encourt annulation ;

**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 CHOCOSEN recevable ;***

**Au fond :** ***L'y déclare bien fondée ; en conséquence annule la décision n° 06/0116/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 février 2006.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les Membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N° 097/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0151/OAPI/DG/PDG/ SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » PV n° 3200400127 au nom de Actis Capital LLP.**

### 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** le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

**Vu** la décision n° 0151/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société Actis Capital LLP a déposé le 21 novembre 2003, la marque « ACTIS » en Grande Bretagne ;

**Que** cette marque est rentrée en phase régionale à l'OAPI le 30 janvier 2004 par les soins du Cabinet Cazenave avec revendication de la priorité britannique sous PV 3200400127 ;

**Que** lors de ce dépôt à l'OAPI, le document de priorité n'a pas été fourni ;

**Que** faute de fourniture de la pièce manquante dans les délais légaux, la société Actis Capital LLP a été déchue de ses droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » ;

**Considérant** que le 7 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la société Actis Capital LLP, saisi l'OAPI d'une demande de restauration des droits de priorité rattachés à cette marque ;

**Que** par décision n° 0151/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006, le Directeur Général a rejeté cette demande ;

**Que** le 3 novembre 2006, la société Actis Capital LLP a, par le canal du Cabinet Cazenave, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**elle soutient qu'en vertu de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, les deux ans prescrits par l'article 3 du règlement sur la restauration des droits devaient courir à compter de la date limite du dépôt qui est le 30 avril 2004 ;

**Qu'**en rejetant sa demande de restauration formulée le 7 avril 2006, pour introduction hors délai, la décision attaquée a violé l'article 3 susvisé ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au sens du dit article, le délai de deux ans, pour introduire une demande en restauration court à compter de la date où l'opération devait être accomplie et non à compter de l'expiration du délai de grâce ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société Actis Capital LLP, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'OAPI, pour rejeter la demande de restauration introduite par Actis Capital LLP, fait



valoir que celle-ci a été introduite plus de deux ans à partir de la date où le document de priorité devait être fourni ;

**Considérant** qu'au sens de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le document de priorité doit être produit au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ;

**Que** le délai de 2 ans prévu à l'article 3 du Règlement sur la restauration, fondé sur les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, est distinct du délai prévu à l'article 11 ;

**Que** ce délai de 2 ans court à compter de l'expiration du délai de 3 mois susvisé ;

**Qu'en** la présente hypothèse, la demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » ayant été déposée le 30 janvier 2004, le délai pour fournir le document de priorité expirait le 30 avril 2004 ;

**Qu'en** conséquence, la demande de restauration des droits de priorité introduite le 7 avril 2006 a été faite dans les 2 ans prescrits à l'article 3 du Règlement sur la restauration ;

**Qu'ainsi**, la décision querellée, fondée sur une mauvaise computation des délais, encourt annulation ;

### 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 Actis Capital LLP recevable ;***

Au fond : ***L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n° 0151/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 du Directeur Général de l'OAPI.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007**

## DECISION N° 098/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « BRICARD » PV n° 3200300915 au nom de BRICARD S.A.**

### 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° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société BRICARD S.A. a déposé le 30 juin 2003, une demande d'enregistrement de la marque « BRICARD » dont le P.V. de dépôt porte le n° 3200300915, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave ;

**Qu'**à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé des irrégularités à savoir :

- l'absence du document de priorité ;
- l'absence du pouvoir de mandataire ;
- une faute d'orthographe sur le mot « quincailerie » écrit « quicaillerie » dans la liste des produits ;

**Qu'**elle a invité par lettre n° 4211/OAPI/DG/DPG/SSD/AM du 5 septembre 2003, le déposant à corriger ces irrégularités ;

**Qu'**en réaction, la société BRICARD S.A. a produit le 1<sup>er</sup> avril 2004, les deux documents manquants ;

**Que** par décision n° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque « BRICARD » au motif que la faute d'orthographe n'a pas été corrigée ;

**Considérant** que le 30 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom de la société BRICARD S.A., formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, ladite société évoque la violation des articles 8, 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ainsi que la faute du mandataire ;

**Qu'**en l'occurrence le rejet prévu à l'article 14 alinéa 3 de l'Annexe III sus évoqué se réfère au non respect des conditions de l'article 8 qui ne fait pas allusion à une faute d'orthographe dans la liste des produits ;

**Qu'**en outre, l'alinéa 6 de l'article 14 exige de l'OAPI qu'elle donne au déposant une seconde chance pour corriger les irrégularités constatées ;

**Qu'**enfin, si une faute d'orthographe devait être considérée comme une irrégularité, celle-ci serait imputable au seul mandataire ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer que l'énumération des produits prévue par l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui exige une orthographe correcte desdits produits en vue de leur identification ;



**Qu'en l'espèce**, malgré la notification de l'irrégularité liée à la mauvaise orthographe du nom d'un des produits, le déposant n'a pas remédié à cette situation jusqu'à l'arrivée à terme du délai imparti ;

**Qu'ainsi**, la décision querellée se justifie ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société BRICARD S.A., introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Sur le moyen tiré de la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui**

**Considérant** que l'alinéa 6 de l'article susvisé précise : « Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2, 4 et 5 du présent article, sans donner d'abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites » ;

**Que** cette disposition vise les régularisations d'un dépôt auquel est reprochée l'inobservation des prescriptions de l'article 3 alinéas (c) et (e) ;

**Que** les alinéas 4 et 5 déterminent les conditions et la forme prescrites pour une décision de rejet d'une telle demande ;

**Qu'en tout état de cause**, l'alinéa 6 de l'article 14 n'accorde pas de délai supplémentaire ;

**Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui**

**Considérant** en application de l'article 8 susvisé qu'une faute d'orthographe sur le nom d'un produit entraîne le rejet de la demande d'enregistrement, lorsque ladite faute est de nature à créer une confusion sur la nature du produit ;

**Qu'à contrario**, une faute d'orthographe qui n'est pas susceptible de créer une telle confusion ne saurait être considérée comme une irrégularité ;

**Considérant** qu'en l'espèce, le mot « quicaillerie » ne laisse planer aucun doute sur la nature du produit visé « quinquaiillerie » ;

**Qu'ainsi** l'OAPI dans sa lettre n° 4211 du 5 août 2003 relevait que « quicaillerie » désignait en réalité « quinquaiillerie » ;

**Qu'il convient** de constater que le nom « quicaillerie » ne peut être assimilé à un autre mot français que « quinquaiillerie » ;

**Considérant** que les irrégularités proprement dites ayant été corrigées dans les délais impartis et, la faute évoquée étant sans conséquence sur la nature du produit, la décision de la direction générale de l'OAPI, encourt annulation ;

#### 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 BRICARD S.A. recevable ;**

Au fond : **L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007**

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007**

## DECISION N° 099/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0077/OAPI/DG/DPG /SBT/SCAJ du 25 avril 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés à la demande de brevet selon PCT/IB01/00807 PV n° 1200300264 au nom WM INTERNATIONAL LTD.**

### 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** le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

**Vu** la décision n° 0077/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société WM INTERNATIONAL LTD a déposé le 13 avril 2001, une demande de brevet selon le PCT/IB01/00807 ;

**Que** cette demande est entrée en phase régionale à l'OAPI le 9 octobre 2003 par les soins du Cabinet Ekani Conseils sous PV n° 1200300264 ;

**Que** la 3<sup>e</sup> annuité de ce dépôt, échue le 13 avril 2003, n'a pas été payée dans le délai de grâce qui expirait le 13 octobre 2003 ;

**Que** faute de paiement de l'annuité dans les délais légaux, la société WM INTERNATIONAL LTD a été déchue des droits rattachés à son brevet ;

**Considérant** que le 17 novembre 2005, le Cabinet Ekani-Conseils a, pour le compte de la société WM INTERNATIONAL LTD, saisi l'OAPI d'une demande de restauration de ses droits ;

**Que** par décision n° 0077/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette demande ;

**Que** le 2 juin 2006, la société W.M. INTERNATIONAL LTD a, par l'intermédiaire du Cabinet Ekani-Conseils, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle évoque la faute du mandataire qui, suite à une erreur de computation de délai, ne s'est pas acquitté dans les délais légaux, l'annuité échue ;

**Qu'**en l'occurrence, toutes les instructions avaient été données au mandataire pour accomplir les formalités requises ;

**Que** la demande de restauration en vue de sauvegarder ses droits a été rejetée alors qu'elle n'a commis aucune faute ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au sens de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui « La restauration d'un brevet doit être demandée dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû. »

**Qu'**il n'est pas prévu de possibilité de demander la restauration avec retard hormis les circonstances susmentionnées ;



**Qu'en** la présente hypothèse le paiement de la 3<sup>e</sup> annuité était dû le 13 avril 2003 et la date limite pour demander la restauration expirait le 13 avril 2005 ;

**Que** la date limite de paiement avec retard de la 3<sup>e</sup> annuité expirait le 13 octobre 2003 ;

**Qu'en** outre, la faute exclusive du mandataire ne peut relever le titulaire de la marque de la forclusion, s'agissant des délais d'ordre public ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société WM INTERNATIONAL LTD, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui « sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents, lorsque la protection conférée par un brevet n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois

à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû. » ;

**Considérant** qu'il est de jurisprudence constante que la faute exclusive du mandataire s'assimile à une circonstance indépendante de la volonté du titulaire du brevet lorsque celui-ci a fait preuve de diligence et de suivi pour le maintien de ses droits ;

**Considérant** en l'espèce qu'en se limitant à affirmer que la déchéance des droits rattachés à son brevet consécutive au non paiement de la 3<sup>e</sup> annuité dans les délais légaux, résulte uniquement de la faute du mandataire la société WM INTERNATIONAL LTD, ne rapporte la preuve ni de sa diligence, ni de son suivi ;

**Qu'ainsi**, sa volonté de maintenir en vigueur son brevet et les précautions prises à cet effet ne sont pas avérées ;

**Considérant** que le paiement tardif de la 3<sup>e</sup> annuité ne saurait ressusciter les droits déçus ;

**Qu'en** conséquence, la nécessité de relever le titulaire du brevet querellé de la forclusion ne se justifie pas et la décision du Directeur Général est fondée dans son principe ;

**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 WM INTERNATIONAL LTD recevable ;***

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007**

## DECISION N°0100CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0068/OAPI/DG/DPG /SBT/SCAJ du 25 avril 2006 portant rejet de la demande de restauration du brevet n° 12036 au nom de la Société Européenne d'Exploitation de Technologies Industrielles (SEETI).**

### 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** le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

**Vu** la décision n° 0068/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société Européenne d'Exploitation de Technologies Industrielles a déposé le 12 février 1999, une demande de brevet selon le PCT/FR99/00312 ;

**Que** cette demande est entrée en phase régionale à l'OAPI, le 16 août 2001 par les soins du Cabinet ONAMBELE ANCHANG et Associates, sous P.V. 1200100213 et le brevet a été délivré le 26 décembre 2002 sous le n° 12036 ;

**Que** les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> annuités n'ayant pas été payées à leur échéance du 12 février 2002 et du 12 février 2003, le titulaire a été déchu des droits rattachés à son titre ;

**Considérant** que le 12 juillet 2005, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la société Européenne d'Exploitation de Technologies Industrielles, saisi l'OAPI d'une demande de restauration de son brevet ;

**Que** par décision n° 0068/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette demande ;

Considérant que le 24 mars 2006, la Société Européenne d'Exploitation de Technologies Industrielles a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle évoque deux arguments, l'un relatif aux circonstances indépendantes de sa volonté et l'autre sur la délivrance du brevet par l'OAPI et la perception des 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> annuités ;

**sur les circonstances indépendantes de sa volonté :**

**considérant** que le dépôt effectué sur instructions du Cabinet Beau de Lomé par le Cabinet ANCHANG a été suivi du paiement des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> annuités ;

**Que** la correspondance y relative, datée du 26 novembre 2001, transmise au Cabinet Beau de Lomé n'est pas parvenue à ce dernier en raison d'une mauvaise adresse ;

**Qu'**ainsi, ledit Cabinet est resté sans nouvelle du dépôt jusqu'en avril 2003, date à laquelle il reçoit l'arrêté de délivrance du brevet ;



**Que** ne disposant pas d'information sur le dépôt, il n'a pas été en mesure d'assurer la surveillance des échéances ;

**Qu'**instructions avaient été données au Cabinet Cazenave pour payer les annuités ultérieures ;

**Qu'**au moment de payer la 7<sup>e</sup> annuité en 2005, l'OAPI a constaté que les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> annuités n'avaient pas été payées ;

**Que** cette situation, indépendante de la volonté du déposant, n'a pris fin qu'en juin 2005 ;

**Qu'**ainsi, sa demande de restauration introduite le 12 juillet 2005, aurait dû être reçue ;

### **sur la délivrance du brevet et la perception des 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> annuités**

**Considérant** que la délivrance du brevet en décembre 2002 et des quittances de paiement des 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> annuités ont laissé croire que le brevet était toujours valide ;

**Qu'**étant de bonne foi et conformément à une jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours, son recours mérite d'être accueilli favorablement ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au sens de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui, la restauration d'un brevet doit être demandée dans un délai de 6 mois à partir de la date où les circonstances ayant conduit au non paiement de l'annuité ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai de 2 ans à partir de la date où le paiement de l'annuité était dû ;

**Qu'**il n'est pas prévu de possibilité de demander la restauration avec retard hormis les circonstances susmentionnées et en dehors des délais sus impartis ;

**Qu'**en la présente hypothèse, le paiement de la 4<sup>e</sup> annuité était dû le 12 février 2002 et la date limite pour demander la restauration expirait le 12 février 2004 ;

**Que** la faute exclusive du mandataire ne peut relever le titulaire de la forclusion, s'agissant des délais d'ordre public ;

**Qu'**à cet effet, le paiement d'annuités ultérieures ne restaure pas les droits déçus ;

### **En la forme :**

**Considérant** que le recours de la Société Européenne d'Exploitation de Technologies Industrielles, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

### **Au fond :**

**Considérant** qu'au sens de l'article 48 alinéa 2, a, du PCT « Tout Etat contractant doit excuser tout retard dans l'inobservation d'un délai pour les motifs admis par sa législation nationale » ;

**Que** cette disposition recommande une souplesse dans l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

**Que** pour la législation OAPI, l'excuse admise pour justifier un retard dans l'inobservation d'un délai résulte des circonstances indépendantes de la volonté du déposant ;

**Qu'**il est de jurisprudence constante, que la faute exclusive du mandataire est assimilable à un événement fortuit et inévitable pour le déposant qui a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'**en la présente hypothèse, il est clairement établi que la société Européenne d'Exploitation de Technologies Industrielles a fait preuve de diligence ;

**Qu'**en effet, le défaut du paiement des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> annuités résulte de l'erreur matérielle du mandataire qui s'est trompé d'adresse ;

**Qu'**il s'agit d'une cause étrangère au breveté, non imputable ni à sa faute, ni à sa volonté, ni à sa négligence ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3 du Règlement sur la restauration « les demandes de restauration concernant les brevets, les marques, les noms commerciaux et les obtentions végétales sont faites dans un délai de 6 mois à compter de la date où les circonstances indépendantes de la volonté des titulaires ou leurs ayants droit ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai de 2 ans à partir de la date où le renouvellement était dû » ;

**Qu'**au sens de cette disposition, le délai de 6 mois impartie court à compter de la date où les circonstances indépendantes de la volonté des titulaires ont cessé d'exister ;

**Que** ce délai de 6 mois ne saurait par conséquent être enfermé de facto dans un autre délai préétabli de 2 ans, alors même que les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire pourraient aller au delà de ce terme ;

**Qu'**il s'en déduit que le décompte des 6 mois court à compter du jour où le titulaire a eu connaissance de l'irrégularité ou a été mis en mesure d'exercer la procédure idoine ;

**Qu'**en la présente hypothèse, ce délai n'a commencé à courir qu'à partir de juin 2005

lorsque la Société Européenne d'Exploitation de Technologies Industrielles a été informée par l'OAPI du défaut de paiement des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> annuités ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de relever la société Européenne d'exploitation de Technologies Industrielles de la forclusion évoquée par l'OAPI ;

**Qu'**ainsi, sa demande de restauration introduite le 12 juillet 2005, a été formulée dans les délais ;

**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 Européenne d'Exploitation des Technologies Industrielles recevable ;***

Au fond : ***L'y dit bien fondée, en conséquence annule la décision n° 0068/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006 du Directeur Général de l'OAPI.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N°0101/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0117/OAPI/DG/ PDG/SSD du 10 février 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « SENECAO » PV n° 3200401577 au nom de CHOCOSSEN.**

### 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° 06/0117/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 février 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société CHOCOSSEN a, par l'intermédiaire de CHOCOCAM, déposé le 18 octobre 2004 une demande d'enregistrement de la marque « SENECAO » suivant PV n° 3200401577 ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut du pouvoir de mandataire ;

**Qu'elle** a invité par lettre n° 1528/OAPI/DG/DPG/SSD/RK du 15 avril 2005, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** seule la copie-fax du document ayant été produite, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0117/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 février 2006, rejeté la demande ;

**Considérant que** le 28 avril 2006, le Cabinet Bonny & Associés a, au nom et pour le compte de la société CHOCOSSEN, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, la société CHOCOSSEN soutient que le pouvoir de mandataire sollicité a été transmis en copie Fax ;

**Qu'aucun** texte n'invalide une communication faite par ce moyen, surtout que l'exigence de l'original du pouvoir ne résulte que des usages ;

**Qu'en** outre, si l'original de ce document devait être exigé, ceci aurait dû lui être notifié ;

**Qu'ainsi**, la décision intervenue en l'absence de cette notification doit être annulée ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

**Qu'en** vertu des dispositions de l'article 14 alinéas 3 et 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui :

« Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les conditions de forme visées à l'article 8 à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et à l'article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée » ;

**Que** par ailleurs, en vertu de l'instruction administrative 103, la transmission par fax d'un document dont l'authenticité est requise n'est considérée comme effective que si, avant l'expiration d'un délai d'un mois, l'original du document est transmis à l'Organisation pour confirmation ;

**Que** tel n'a pas été le cas et les arguments du recourant méritent rejet ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société CHOCOSSEN, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'OAPI, pour rejeter la demande d'enregistrement de la marque SENECAO, se prévaut de l'absence du pouvoir de mandataire ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'irrégularité doit être notifiée au déposant ou à son mandataire en l'invitant à régulariser la pièce dans les délais prescrits ;

**Que** si l'OAPI, au constat de l'absence du pouvoir de mandataire, a notifié cette irrégularité au déposant, il est loisible de relever qu'après production de cette pièce en copie FAX, l'Organisation a refusé de la recevoir au motif que cette pièce n'a pas été produite sous forme d'original ;

**Qu'**en omettant de préciser d'une part la forme dans laquelle le document doit être produit et de revendiquer ledit document d'autre part, l'OAPI ne s'est pas conformée à l'obligation que lui impose la loi ;

**Que** faute de notification expresse de l'irrégularité, le délai y attaché n'a pu courir ;

**Qu'**en conséquence, c'est à tort que l'Organisation se prévaut de la forclusion du déposant surtout que ce dernier, de bonne foi, a spontanément réagi à la première invite ;

**Que** la décision du Directeur Général, prise en violation des impératifs sus ressortis, encourt annulation ;

**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 CHOCOSSEN recevable ;***

Au fond : ***L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n° 06/0117/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 février 2006 du Directeur Général.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N° 0102/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert  
 Membres : Messieurs TRAORE Dotoum  
 SCHLICK Gilbert  
 Rapporteur : Monsieur N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0159/OAPI/DG/DPG /SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés à la marque « BLUE BAND » n° 20026 au nom de UNILEVER N.V.**

### 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** le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

**Vu** la décision n° 0159/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « BLUE BAND » a été déposée le 10 mars 1980 par la société UNILEVER N.V. et enregistrée sous le n° 20026 ;

**Que** le renouvellement de l'enregistrement de cette marque n'a pas été demandé à l'échéance du 10 mars 2000 ;

**Qu'**ainsi la société UNILEVER N.V. a été déchue de ses droits rattachés à cette marque ;

**Considérant** que le 22 février 2006, le Cabinet Ekani Conseils a, pour le compte de la société UNILEVER, saisi l'OAPI d'une demande de restauration de ses droits sur la marque «BLUE BAND» ;

**Que** par décision n° 0159/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette demande ;

**Considérant** que le 22 novembre 2006, la société UNILEVER N.V. a, par l'intermédiaire du Cabinet Ekani Conseils, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle évoque la faute du mandataire et la lenteur de l'OAPI dans le traitement des dossiers ;

**Qu'**en l'occurrence elle avait donné à son mandataire les instructions et les documents nécessaires à l'accomplissement de toutes les formalités dans les délais légaux ;

**Considérant** que le dit mandataire n'a cependant pas demandé le renouvellement de l'enregistrement de sa marque à temps ;

**Qu'**en vertu d'une jurisprudence constante de la Commission Supérieure de Recours, la faute du mandataire ne saurait préjudicier aux intérêts du déposant ;

**Considérant** par ailleurs qu'en ne lui signifiant la déchéance de sa marque que le 6 septembre 2005, l'OAPI a pris un retard déraisonnable dans le traitement du dossier qui ne lui a pas permis d'introduire dans les délais la procédure de restauration de sa marque ;

**Que** l'Organisation a de ce fait, engagé sa responsabilité ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer que pour un mandataire expérimenté, comme le Cabinet Ekani Conseils, il est inadmissible qu'il se soit trompé sur la procédure idoine ;

**Qu'**au lieu d'introduire une demande de renouvellement de la marque « BLUE BAND », le dit Cabinet se sachant hors délai aurait dû engager une procédure de restauration ;

**Qu'**en vertu de l'article 25 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le délai pour introduire une demande de restauration est de 6 mois à compter de la date où les circonstances qui ont empêché le renouvellement ont cessé et au plus tard dans les deux (2) ans à compter de la date à laquelle le renouvellement aurait dû être effectué ;

**Qu'**en l'espèce, le délai pour présenter la demande de restauration a expiré le 10 mars 2002 alors que la requête y relative a été introduite le 22 février 2006 ;

**Que** le paiement de la taxe de renouvellement et de la pénalité de retard, effectué le 19 septembre 2000, ne saurait restaurer des droits déçus le 10 mars 2000 et dont le délai de grâce a expiré le 10 septembre 2000 ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société UNILEVER N.V., introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 25 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui : « sans préjudice des dispositions de l'article 24 précédent, lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement

d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances sus-mentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû » ;

**Qu'il** est de jurisprudence constante que la faute du mandataire s'assimile à une circonstance indépendante de la volonté du titulaire lorsque celui-ci a fait preuve de diligence et de suivi pour le maintien de ses droits en vigueur ;

**Considérant** qu'en l'espèce en se bornant à affirmer que la déchéance de sa marque, consécutive à un défaut de renouvellement dans les délais, résulte de la seule faute du mandataire, la société UNILEVER N.V. ne rapporte aucune preuve de sa diligence et de son suivi ;

**Qu'**ainsi sa volonté de maintenir en vigueur sa marque et les précautions prises à cet effet ne sont pas avérées ;

**Considérant** par ailleurs que le non respect du traitement des dossiers dans des délais raisonnables évoqués par le recourant, ne saurait absoudre ou légitimer son manque de diligence et de suivi tel que susmentionné ;

**Qu'**en conséquence, la nécessité de relever la société UNILEVER N.V. de la forclusion ne se justifie pas ;

**Qu'**ainsi, la décision du Directeur Général est fondée dans son principe ;

**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 UNILEVER N.V. recevable ;***

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N°0103/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0076/OAPI/DG/DPG /SBT/SCAJ du 25 avril 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés à la demande de brevet selon PCT/IB02/00613 n° 12452 PV n° 1200300221 au nom de NET. RAC INVESTMENTS N° 60 (PROPRIETARY) LIMITED.**

### 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** le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

**Vu** la décision n° 0076/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la Société NET-RAC INVESTMENTS N°60 (PROPRIETARY) LTD a déposé le 19 mars 2002, une demande de brevet selon le PCT/IB02/00613 ;

**Que** cette demande est entrée en phase régionale à l'OAPI le 2 septembre 2003 par les soins du Cabinet Ekani Conseils, sous P.V. n° 1200300221, et le brevet a été délivré sous le n° 12452 ;

**Que** la 2<sup>ème</sup> annuité n'ayant pas été payée dans les délais légaux, le titulaire a été déchu de ses droits sur son titre ;

**Considérant** que le 23 novembre 2005, le Cabinet Ekani Conseils a, pour le compte de la société NET-RAC INVESTMENTS N°60 (PROPRIETARY) LTD, saisi l'OAPI d'une demande de restauration des droits rattachés à son brevet ;

**Que** par décision n° 0076/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette demande ;

**Que** le 2 juin 2006, la société NET-RAC INVESTMENTS N°60 (PROPRIETARY) LTD a, par l'intermédiaire du Cabinet Ekani Conseils, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle évoque la faute du mandataire qui n'a pas effectué dans les délais légaux le paiement de la 2<sup>e</sup> annuité alors qu'instruction lui a été donnée de le faire ;

**Que** par ailleurs, l'OAPI ne lui a notifié sa déchéance qu'après l'expiration du délai de restauration ;

**Qu'**enfin, la délivrance du brevet en l'absence du paiement de la taxe due, a suspendu la computation des délais de restauration en ce qu'elle lui a fait croire que ses droits étaient consolidés ;

**Qu'**à ce titre, l'Organisation porte une part de responsabilité dans la déchéance survenue ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au sens de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe 1 de l'Accord de Bangui, la restauration d'un brevet doit être demandée dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances ayant conduit au non paiement de l'annuité ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai de 2 ans à partir de la date où le paiement de l'annuité était dû ;

**Qu'**il n'est pas prévu de possibilité de demander la restauration avec retard, hormis les circonstances susmentionnées et les délais sus impartis ;

**Qu'**en la présente hypothèse, le paiement de la 2<sup>e</sup> annuité était dû le 2 septembre 2003 et la date limite pour demander la restauration expirait le 2 septembre 2005 ;

**Que** par ailleurs, la faute exclusive du mandataire ne peut relever le titulaire du brevet de la forclusion, s'agissant des délais d'ordre public ;

**Qu'**enfin, le défaut de paiement de la taxe de dépôt n'est pas une irrégularité dont la notification est obligatoire et il ne constitue pas une condition de rejet de la demande de brevet ;

**Qu'**à ce titre, l'OAPI n'a commis aucune faute ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société NET-RAC INVESTMENTS N°60 (PROPRIETARY) LTD, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 41 alinéa 1 Annexe I de l'Accord de Bangui révisé « sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents, lorsque la protection conférée par un brevet n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire,

en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû. » ;

**Considérant** qu'il est de jurisprudence constante que la faute du mandataire s'assimile à une circonstance indépendante de la volonté du titulaire du brevet lorsque celui-ci a fait preuve de diligence et de suivi pour le maintien de ses droits ;

**Considérant** en l'espèce qu'en se bornant à affirmer que la perte des droits rattachés à son brevet consécutive au non paiement de la 2<sup>ème</sup> annuité dans les délais légaux, résulte de la seule faute du mandataire, la société NET-RAC INVESTMENTS N°60 (PROPRIETARY) LTD, ne rapporte nullement la preuve de sa diligence et de son suivi ;

**Qu'**ainsi sa volonté de maintenir en vigueur son brevet et les précautions prises à cet effet ne sont pas avérées ;

**Considérant** que l'absence de notification évoquée ne saurait caractériser une faute de l'Organisation au sens de l'article 24 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui susvisé ;

**Qu'**en outre, la délivrance du brevet bien que jugée tardive, n'a pas pu ressusciter le droit déchu ;

**Qu'**en conséquence, la nécessité de relever la société NET-RAC INVESTMENTS N°60 (PROPRIETARY) LTD de la forclusion ne se justifie pas ;

**Qu'**ainsi, la décision du Directeur Général de l'OAPI est fondée dans son principe ;

**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 NET-RAC INVESTMENTS N°60 (PROPRIETARY) LIMITED recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N°0104/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	SCHLICK Gilbert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0152/OAPI/DG/PDG /SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » PV n° 3200400128 au nom de Actis Capital LLP.**

### 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** le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

**Vu** la décision n° 0152/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société Actis Capital LLP a déposé le 21 novembre 2003, la marque « ACTIS » en Grande Bretagne ;

**Que** cette marque est rentrée en phase régionale à l'OAPI le 30 janvier 2004 par les soins du Cabinet Cazenave avec revendication de la priorité britannique sous PV n° 3200400128 ;

**Que** lors de ce dépôt à l'OAPI, le document de priorité n'a pas été fourni ;

**Que** faute de fourniture de la pièce manquante dans les délais légaux, la société Actis Capital LLP a été déchue de ses droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » ;

**Considérant** que le 7 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la société Actis Capital LLP, saisi l'OAPI d'une demande de restauration des droits de priorité rattachés à cette marque ;

**Que** par décision n° 0151/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006, le Directeur Général a rejeté cette demande ;

**Que** le 3 novembre 2006, la société Actis Capital LLP a, par le canal du Cabinet Cazenave, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**elle soutient qu'en vertu de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, les deux ans prescrits par l'article 3 du règlement sur la restauration des droits devaient courir à compter de la date limite du dépôt qui est le 30 avril 2004 ;

**Qu'**en rejetant sa demande de restauration formulée le 7 avril 2006, pour introduction hors délai, la décision attaquée a violé l'article 3 susvisé ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au sens du dit article, le délai de deux ans, pour introduire une demande en restauration court à compter de la date où l'opération devait être accomplie et non à compter de l'expiration du délai de grâce ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société Actis Capital LLP, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'OAPI, pour rejeter la demande de restauration introduite par Actis Capital LLP, fait

valoir que celle-ci a été introduite plus de deux ans à partir de la date où le document de priorité devait être fourni ;

**Considérant** qu'au sens de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le document de priorité doit être produit au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ;

**Que** le délai de 2 ans prévu à l'article 3 du Règlement sur la restauration, fondé sur les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, est distinct du délai prévu à l'article 11 ;

**Que** ce délai de 2 ans court à compter de l'expiration du délai de 3 mois susvisé ;

**Qu'**en la présente hypothèse, la demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » ayant été déposée le 30 janvier 2004, le délai pour fournir le document de priorité expirait le 30 avril 2004 ;

**Qu'**en conséquence, la demande de restauration des droits de priorité introduite le 7 avril 2006 a été faite dans les 2 ans prescrits à l'article 3 du Règlement sur la restauration ;

**Qu'**ainsi, la décision querellée, fondée sur une mauvaise computation des délais, encourt annulation ;

#### **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 Actis Capital LLP recevable ;***

Au fond : ***L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n° 0152/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 du Directeur Général de l'OAPI.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N° 0105/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0002/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « STECO » PV n° 3200300027 au nom de OLYMPIA INVESTISSEMENT.**

### 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° 06/0002/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société OLYMPIA INVESTISSEMENT a déposé le 30 juin 2003 une demande d'enregistrement de la marque « STECO » dont le P.V. de dépôt porte le n° 3200300027, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé une irrégularité relative à l'absence du nom du mandataire sur le pouvoir de mandataire produit ;

**Que** l'Organisation affirme avoir invité le déposant à corriger cette irrégularité suivant lettre n° 2006/OAPI/DG/DPG/SSD/RK du 14 mai 2004 ;

**Que** cette situation n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, le Directeur Général a, par décision n° 06/0002/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande d'enregistrement de la marque « STECO » ;

**Considérant** que le 6 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la société OLYMPIA INVESTISSEMENT, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, la société OLYMPIA INVESTISSEMENT évoque la violation des articles 8 et 14 alinéas 3 et 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ainsi que la faute exclusive du mandataire ;

**Qu'en** l'occurrence, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 14 susvisé « ... l'irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification... » ;

**Qu'elle** n'a pas reçu notification de l'irrégularité évoquée par l'OAPI et qu'à ce titre le délai de rejet de la demande n'a pu courir ;

**Que** par ailleurs, l'alinéa 6 du même article 14 précise que le rejet ne peut être prononcée sans donner au déposant la possibilité de corriger l'irrégularité ;

**Qu'enfin**, aucune faute ne peut être reprochée au déposant, toutes les instructions et les documents nécessaires au dépôt ayant été transmis au mandataire en temps utile ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer que la lettre susmentionnée invitant le mandataire à corriger l'irrégularité relevée a effectivement été notifiée le 14 mai 2004 à l'adresse du Cabinet Cazenave ;

**Que** le cahier de transmission contenant la preuve de cette notification n'a malheureusement pas été retrouvé ;

**Qu'en** application de l'article 14 susvisé, la pièce à régulariser n'ayant pas été fournie dans les délais impartis, la demande d'enregistrement de la marque « STECO » a été rejetée ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société OLYMPIA INVESTISSEMENT, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 14 alinéas 3 et 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : 3) « Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les conditions de forme visées à l'article 8 à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et à l'article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

4) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée. » ;

**Qu'il** s'ensuit que toutes les irrégularités relevées par l'OAPI, lors du traitement des dossiers à l'exception de celles concernant la lettre b) de l'alinéa 1 de l'article 8 et l'article 11, doivent être notifiées au déposant ;

**Que** la preuve de cette notification incombe à l'OAPI ;

**considérant** qu'en l'espèce, l'Organisation n'a pas rapporté la preuve de la notification de l'irrégularité relevée sur le pouvoir de mandataire ;

**Qu'ainsi**, c'est à tort qu'elle a cru devoir rejeter la demande de la société OLYMPIA INVESTISSEMENT pour absence de correction de l'irrégularité dans le délai imparti ;

**Qu'en** conséquence, la décision querellée encourt annulation ;

**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 OLYMPIA INVESTISSEMENT recevable ;**

Au fond : **L'y dit bien fondée, en conséquence annule la décision n° 06/0002/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « STECO ».**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N° 0106/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 9 mai 2006 portant radiation de l'enregistrement de la marque « FRESH » n° 50069 au nom de Preparados Alimenticios S.A.**

### 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° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 9 mai 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « FRESH » a été déposée le 25 juin 2004 par la société Preparados Alimenticios, enregistrée sous le n° 50069 pour les produits de la classe 32 puis publié dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004 ;

**Que** la société UNIPARCO, titulaire de la marque « FRESHY » déposée le 13 août 2002, enregistrée sous le n° 46505 dans la classe 32 puis publiée dans le BOPI n° 1/2003 du 31 mars 2003, a formé opposition à cet enregistrement le 13 avril 2005 pour risque de confusion avec sa marque ;

**Que** par décision n° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 9 mai 2006, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque FRESH n° 50069 ;

**Considérant** que le 11 août 2006, la société Preparados Alimenticios S.A. a, par l'intermédiaire du Cabinet Ekani-Conseils, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**elle reproche à la décision attaquée de n'avoir pas procédé à une appréciation synthétique des marques en présence ;

**Que** la comparaison des marques en conflit doit se faire en deux temps à savoir la comparaison des éléments verbaux et la comparaison des éléments figuratifs ;

**Qu'**au plan de la structure, « JUMKIN FRESH » comporte onze lettres alors que « FRESHY » n'en comporte que six ;

**Que** sur le plan phonétique, le terme « FRESHY » impose une prononciation du « y » alors que « FRESH » ne comporte qu'une seule syllabe ;

**Qu'**en outre, les éléments figuratifs distinctifs sont dominants ;

**Considérant** en réplique que la société UNIPARCO soutient que la marque « FRESH » n° 50069 n'est que l'imitation de sa marque « FRESHY » n° 46505 ;

**Qu'**en l'occurrence, les mots vedettes symbolisant les termes originaux des marques sont « FRESHY » et « FRESH » qui, vu leur forme de reproduction, sont susceptibles de créer une confusion auprès du consommateur d'attention moyenne ;

**Considérant** que l'OAPI fait observer que les ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle sont prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble se rapportant aux produits de la même classe ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société Preparados Alimenticios S.A., introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui requiert une interprétation et une application qui tiennent compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire qualifié de « moyen » de l'espace OAPI ;

**Considérant** que le terme « JUMKIN », inscrit en petits caractères, est difficilement perceptible ;

**Qu'à contrario**, le terme « FRESH », inscrit en gros caractères est prépondérant ;

**Considérant** que du point de vue visuel et phonétique, les marques « FRESHY » et « FRESH » présentent d'importantes ressemblances telle que l'a opportunément relevé le Directeur Général de l'OAPI dans la décision attaquée ;

**Que** la coexistence sur le marché de l'espace OAPI de ces deux marques est de nature à créer une confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

**Que** dès lors, les arguments de la société Preparados Alimenticios S.A. ne sauraient prospérer et il y a lieu de les rejeter ;

**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 Preparados Alimenticios S.A. recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

## DECISION N° 0107/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Dotoum

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0155/OAPI/DG/DPG/ SBT/SCAJ du 26 octobre 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits de priorité USA n° 09/664 176 rattachés à la demande de Brevet selon le PCT US 01/28909 PV n° 1200300080/12684 au nom de la société CONOCOPHILLIPS COMPANY.**

### 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** le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

**Vu** la décision n° 0155/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 26 octobre 2006 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société CONOCOPHILLIPS COMPANY a déposé le 18 septembre 2001, une demande de brevet selon PCT/US 01/28909 ;

**Que** cette demande est entrée en phase régionale à l'OAPI le 14 mars 2003 par les soins du Cabinet J. EKEME sous PV n° 1200300080 et le brevet a été délivré sous le n° 12684 ;

**Que** faute de fourniture du document de cession de priorité dans les délais légaux, la société CONOCOPHILLIPS COMPANY a été déchue de ses droits de priorité USA n° 09/664 176 rattachés au brevet PCT/US 01/28909 ;

**Considérant** que le 28 février 2006, le Cabinet J. EKEME a, au nom et pour le compte de la société CONOCOPHILLIPS COMPANY, saisi l'OAPI d'une demande de restauration des droits de priorité rattachés à la demande de brevet PCT/US 01/28909 ;

**Que** par décision n° 0155/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 26 octobre 2006, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette demande ;

**Que** le 22 novembre 2006, la société CONOCOPHILLIPS COMPANY a, par l'intermédiaire du Cabinet Michel Mekiage, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle évoque la faute du mandataire et la violation de l'article 3 du Règlement sur la restauration des droits adopté par le Conseil d'Administration en sa 44<sup>e</sup> session à Cotonou du 3 au 4 décembre 2004 et de l'article 48 alinéa 2 a, du PCT ;

**Que** l'article 3 du règlement susvisé ouvre une période de 6 mois pour introduire la demande de restauration à compter de la date où les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire ont cessé d'exister ;

**Que** le délai de 2 ans, prévu par ledit Règlement n'est applicable qu'au cas de renouvellement et non à la production du document de cession de priorité ;

**Qu'**en l'espèce, les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, prévues pour la production du document de cession de priorité, n'ont cessé que le 7 novembre 2005 lorsque la

société CONOCOPHILLIPS COMPANY a reçu l'arrêté de délivrance du brevet sans la priorité revendiquée ;

**Qu'**ainsi, sa demande de restauration des droits de priorité rattachés à son brevet introduite le 20 décembre 2005, a été présentée dans les délais ;

**Qu'**en conséquence l'application rigide du délai de 2 ans, telle que veut l'appliquer l'OAPI est une violation de l'article 3 susvisé ;

**Que** par ailleurs, en faisant obligation à chaque Etat membre du Traité d'excuser, pour des motifs admis par sa législation nationale, tout retard dans l'inobservation d'un délai, l'article 48 alinéa 2, a) du PCT commande aux Etats d'abandonner toute rigidité dans la computation des délais ;

**Qu'**en appliquant le délai de 2 ans pour rejeter sa demande de restauration, la décision de l'OAPI viole également ce texte ;

**Qu'**enfin la faute exclusive du mandataire est assimilable à une circonstance indépendante de la volonté du titulaire ;

**Que** tous les documents requis ont été communiqués au mandataire dans les délais et leur non production en temps utile est imputable au seul mandataire ;

**Considérant** que l'OAPI en réaction, fait observer que le délai maximal de 2 ans à compter de la date à laquelle l'opération aurait dû être effectuée, s'applique à toute demande de restauration et non au seul cas de renouvellement ;

**Quant** à l'article 48 alinéa 2 a) du PCT, il ne s'applique aux procédures de délivrance des brevets et non aux cas des demandes de restauration ;

**Que** les motifs, admis par la législation OAPI pour excuser tout retard dans l'inobservation des délais, sont les circonstances ou raisons indépendantes de la volonté du titulaire d'un titre qui dispose d'un délai de six mois à compter de la date où les circonstances empêchant l'accomplissement de l'acte ayant conduit à la déchéance ont cessé et ce délai ne peut excéder deux ans ;

**Qu'**en conséquence, la demande de restauration de la société CONOCOPHILLIPS COMPANY, introduite le 20 décembre 2005, a été faite hors délai ;

### En la forme :

**Considérant** que le recours de la société CONOCOPHILLIPS COMPANY, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 3 du Règlement sur la restauration « les demandes de restauration concernant les brevets, les marques, les noms commerciaux et les obtentions végétales sont faites dans un délai de 6 mois à compter de la date où les circonstances indépendantes de la volonté des titulaires ou leurs ayants droit ont cessé d'exister et au plus tard dans le délai de 2 ans à partir de la date où le renouvellement était dû » ;

**Qu'**au sens de cette disposition, le délai de 6 mois imparti court à compter de la date où les circonstances indépendantes de la volonté des titulaires ont cessé d'exister ;

**Que** ce délai de 6 mois ne saurait par conséquent être enfermé de facto dans un autre délai préétabli de 2 ans, alors même que les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire pourraient aller au delà de ce terme ;

**Qu'**il s'en déduit que le décompte des 6 mois court à compter du jour où le titulaire a eu connaissance de l'irrégularité ou a été mis en mesure d'exercer la procédure idoine ;

**Qu'**en la présente hypothèse, ce délai n'a commencé à courir qu'à partir du jour où la société CONOCOPHILLIPS COMPANY a reçu l'arrêté de délivrance du brevet sans la priorité revendiquée ;

**Qu'**en conséquence, sa demande de restauration du 20 décembre 2005 a été formulée dans les délais ;

**Considérant** en outre qu'il est de jurisprudence constante que la faute exclusive du mandataire s'assimile à une circonstance indépendante de la volonté du titulaire, lorsque celui-ci a fait preuve de diligence et de suivi pour le maintien de ses droits ;

**Considérant** que dans le cas d'espèce, la société CONOCOPHILLIPS COMPANY a communiqué dans les délais au Cabinet J. EKEME, mandataire agréé à l'OAPI, le document de cession de priorité ;

**Que** la non-fourniture de ce document résulte de la faute exclusive de ce mandataire et pour cette autre raison, la recourante mérite d'être relevée de la forclusion évoquée par l'OAPI ;

**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 CONOCOPHILLIPS COMPANY recevable ;**

Au fond : **L'y dit bien fondée, en conséquence annule la décision n°0155/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 26 octobre 2006 du Directeur Général.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

**N'GOKA Lambert**

Les membres :

**TRAORE Dotoum**

**SCHLICK Gilbert**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 15 au 19 NOVEMBRE 2007

## DECISION N° 00108/CSR/OAPI DU 19 NOVEMBRE 2007

### COMPOSITION,

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 006/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007 portant radiation de l'enregistrement de la marque « POLUX » n° 50094 au nom de HAÏDARA MAHAMADOU.**

### 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° 006/OAPI/DG/SCAJ du 31 janvier 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le 23 janvier 2004, sieur HAÏDARA Mahamadou a déposé à l'OAPI la marque « POLUX » enregistrée sous le n° 50094 pour les produits de la classe 3 et publiée au BOPI n° 02/2005 du 30 juin 2005.

**Considérant** que le 27 décembre 2005, le mandataire J. EKEME, agissant pour le compte de la Société Unilever N.V., a fait opposition à l'enregistrement de cette marque au motif qu'elle est similaire à la sienne « LUX » déposée dans la même classe 3 et enregistrée sous le n° 48589 au point où son utilisation pour des produits identiques ou similaires serait susceptible de créer une confusion ;

**Considérant** que par décision n° 006/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007, le Directeur Général de l'OAPI, faisant droit à cette opposition, a radié l'enregistrement de la marque « POLUX » n° 50094 ;

**Considérant** que par requête du 08 mars 2007, Me Michel Henri KOKRA, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, agissant au nom et pour le compte de Haïdara Mahamadou, a formé un recours contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, il invoque au principal l'irrecevabilité de l'opposition de la Société UNILEVER et la nullité de la décision du Directeur Général de l'OAPI et à titre subsidiaire, le mal fondé de ladite opposition ;

**Considérant** que sur le premier moyen, le recourant fait valoir qu'au moment où il introduisait son opposition le 27 octobre 2005, le mandataire J. EKEME n'avait pas reçu mandat de la Société UNILEVER pour agir ;

**Que** le mandat ne lui a été délivré que le 25 janvier 2006 ;

**Que** l'opposition engagée l'a été en violation tant de l'article 2 de la Résolution n° 14 de la 38<sup>e</sup> session ordinaire du Conseil d'Administration de l'OAPI portant règlement des mandataires que de l'instruction administrative n° 105 relative à la représentation des déposants par les mandataires qui stipule que « tout titulaire ou déposant peut être représenté par un mandataire. Dans ce cas, un pouvoir doit être donné et adressé par le déposant à l'administration » ;

**Que** sur le second moyen, le recourant soulève la nullité de la décision du Directeur Général comme dépourvue de base légale en raison de l'absence, de l'insuffisance ou de la contrariété des motifs ;



**Qu'il** soutient à cet effet que la décision querellée n'a répondu à aucun des moyens de fait ou de droit soulevés par les parties pas plus qu'elle n'a énoncé de motif propre de nature à caractériser les éléments visuels, phonétiques ou intellectuels susceptibles de faire naître une confusion dans l'esprit du consommateur ;

**Que** de même, en retenant comme valable le pouvoir fourni postérieurement à l'opposition alors qu'elle énonce dans ses motifs un argument opposé, la décision attaquée s'est appuyée sur des motifs contraires ;

**Considérant** qu'à titre subsidiaire, le recourant soulève le mal fondé de cette décision au motif que les marques et conditionnements des produits « LUX » et « POLUX » ne laissent planer aucune confusion sur ceux-ci, les différences étant très nombreuses sur les plans visuel et phonétique ;

**Qu'il** précise que sur le plan visuel les différences entre les deux tiennent à leur type et structure – marque simple d'une part (LUX), complexe et figurative, associant ce mot à la photographie d'un modèle féminin et à une bordure noire de l'autre (POLUX) ;

**Que** ces différences tiennent également au nombre de lettres utilisées -03 d'un côté et 05 de l'autre –, ainsi qu'aux caractères typographiques ;

**Que** sur le plan phonétique l'accent dans l'un des cas est mis sur le terme LUX alors que dans l'autre il est porté sur la syllabe PO ;

**Considérant** qu'en réaction, l'OAPI soutient sur la recevabilité de l'opposition que l'agrément dont dispose le mandataire agréé permet à celui-ci d'effectuer auprès de l'Organisation toute opération sous réserve de produire avant le traitement de celle-ci un pouvoir délivré par son mandant ;

**Que** Dame EKEME a produit à temps le pouvoir fourni par la société UNILEVER ;

**Qu'au** fond l'OAPI fait valoir qu'au plan visuel, phonétique et intellectuel, la coexistence entre les marques LUX et POLUX est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ni à l'oreille ;

**Que** c'est ce risque qui a été à l'origine de la décision attaquée ;

**Considérant** que dans ses observations orales,

Dame EKEME, faisant sienne l'argumentation de l'OAPI, sollicite le rejet du recours formé par HAÏDARA Mahamadou ;

**Que** par ailleurs, elle soutient que le risque de confusion est réel entre la marque « POLUX » et la marque « LUX » du reste notoirement connue en Afrique ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours formulé par Sieur HAÏDARA Mahamadou est régulier ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que Dame EKEME, mandataire agréé auprès de l'OAPI, agissant pour le compte de la Société UNILEVER, a produit le pouvoir à elle conféré par celle-ci bien avant que l'Organisation ne statue sur l'action engagée ;

**Que** l'irrecevabilité de l'opposition soulevée par le recourant manque en fait et en droit ;

**Considérant** au fond que si sur les plans visuel et phonétique il existe quelques différences entre les marques « LUX » et « POLUX », elles ne sont notables que pour un consommateur averti les examinant l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux ou à l'oreille en même temps ;

**Considérant** en l'espèce qu'enregistrée dans la même classe 3 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque « POLUX » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison de la marque LUX, notoirement connue dans l'espace OAPI, soit d'un développement pour de nouveaux produits de cette marque ;

**Considérant** qu'en radiant la marque « POLUX » n° 50094, le Directeur Général de l'OAPI a fait une saine application de la loi ;

**Qu'il** échet de débouter le recourant de son action comme mal fondée ;

**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 HAÏDARA Mahamadou recevable ;***

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

*Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 19 novembre 2007*

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 15 au 19 NOVEMBRE 2007

## DECISION N° 0109/CSR/OAPI DU 19 NOVEMBRE 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Jérôme

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 008/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007 portant radiation de la marque « OLINDA » n° 51356 au nom de la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT).**

### 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° 08/OAPI/DG/SCAJ du 31 janvier 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le 24 septembre 2004, la société SDTM-CI faisait un dépôt de la marque « OLINDA » auprès de l'OAPI qui procédait à son enregistrement sous le n° 50666 pour les produits de la classe 30 et à sa publication dans le BOPI n° 3/2005 du 30 septembre 2005 ;

**Considérant** que le 08 février 2005, la société ESWARAN BROTHERS exports (PVT) Ltd faisait un dépôt de la marque figurative « OLINDA » en classe 30 auprès de l'OAPI qui procédait à son enregistrement à son profit sous le n° 51356 par arrêté n° 05/1077/OAPI/D/DPG/SSD du 30 mai 2005 ;

**Que** suite à une action en revendication de propriété de ladite marque par la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd, le Directeur Général de l'OAPI, par décision n° 007/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007, rejetait ladite revendication pour insuffisance de preuve justifiant l'antériorité de l'usage sur le territoire OAPI ;

**Que** par décision n° 008/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007, le Directeur Général a radié l'enregistrement de la marque « OLINDA » n° 51356 comme conséquence du rejet de la revendication de propriété ;

**Considérant** que par requête en date du 26 avril 2007, Maître Michel Henri KOKRA, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, mandataire agréé, formait un recours en annulation contre cette décision devant la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI pour le compte de la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) ;

**Qu'**à l'appui de son recours, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) invoquait les moyens suivants :

- le rejet de la revendication comme unique moyen énoncé n'était pas suffisant pour motiver la radiation de la marque « OLINDA » n° 51356, marque qu'elle n'a pas déposée « en vue de la procédure de revendication » comme le prétend le Directeur Général de l'OAPI, mais qui était déjà enregistrée à la date de publication de l'enregistrement de la marque revendiquée n° 50666 au profit de la SDTM-CI ;
- le Directeur Général de l'OAPI avait violé la loi en procédant d'office à la radiation en l'absence de toute opposition qui est la voie ouverte au titulaire d'un droit enregistré antérieur dans le délai de six (6) mois à compter de sa publication pour demander la radiation ;
- elle produit des documents prouvant l'antériorité de l'usage de la marque « OLINDA » sur les territoires OAPI à son profit, documents qu'elle n'avait pu produire à temps et à l'appui de sa revendication

auprès du Directeur Général de l'OAPI en raison des circonstances totalement étrangères à sa volonté ;

**Qu'**en conséquence, la décision n° 008/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007 encourait annulation en toutes ses dispositions ;

**Considérant** que dans ses écritures en réplique en date du 17 septembre 2007, le Directeur Général de l'OAPI fondait sa décision sur les motifs suivants :

- la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) joint à son action en revendication de propriété du signe « OLINDA » la preuve du dépôt « OLINDA » enregistré sous le n° 51356 en application de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ce qui démontrait qu'elle a procédé à ce dépôt en vue de la procédure de revendication ;
- il ressort des pièces du dossier que la marque « OLINDA » n° 51356 radié, a été déposée le 08 février 2005, donc postérieurement à celle de la société SDTM-CI n° 50666 déposée le 24 septembre 2004 ;
- les deux marques étaient identiques et couvraient les produits de la même classe 30. En application de l'article 7 (2) de l'Annexe III, le risque de confusion en pareil cas était présumé exister ;

**Que** c'est donc à bon droit qu'il avait radié l'enregistrement n° 51356 ;

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

**Considérant** que le recours en annulation de la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) est régulier ;

**Qu'**il convient de le déclarer recevable :

#### **Au fond :**

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI, en rejetant la revendication de la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) en a tiré toutes les conséquences de droit en procédant à la radiation de la marque « OLINDA » n° 51356 ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 7 2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « l'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister » ;

**Que** dans le cas d'espèce, la marque « OLINDA » n° 50666 et celle n° 51356 sont identiques et couvrent les produits de la même classe ;

**Que** l'usage de ce signe identique qui concerne les mêmes produits par les deux sociétés en litige créerait nécessairement un risque de confusion au sens de l'article 7 (2) précité ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « ... la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt » ;

**Considérant** qu'il ressort des pièces du dossier sans équivoque que c'est la SDTM-CI, qui la première, a fait enregistrer la marque « OLINDA » ;

**Que** la décision du Directeur Général portant radiation de la marque OLINDA n° 51356 de la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) est justifiée ;

**Qu'**il échet de débouter le recourant de son action comme étant mal fondée ;

#### **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 ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) en son recours ;**

**Au fond : l'y déclare mal fondé et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 19 novembre 2007

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 15 au 19 NOVEMBRE 2007

## DECISION N° 0110/CSR/OAPI DU 19 NOVEMBRE 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Jérôme

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 007/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « OLINDA » n° 50666.**

### 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° 007/OAPI/DG/SCAJ du 31 janvier 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que le 24 septembre 2004, la société SDTM-CI faisait un dépôt de la marque « OLINDA » auprès de l'OAPI qui procédait à son enregistrement sous le n° 50666 pour les produits de la classe 30 et à sa publication dans le BOPI n° 3/2005 du 30 septembre 2005 ;

**Considérant** que le 8 février 2005, la société ESWARAN BROTHERS exports (PVT) Ltd ayant pour mandataire agréé Me Henri Michel KOKRA, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, procédait à un dépôt de la marque figurative « OLINDA » en classe 30 pour les produits désignés suivants « thé, tisane, infusions, sachets de thé » auprès de l'OAPI ;

**Que** par arrêté n° 05/1077/OAPI/DPG/SSD du 30 mai 2005, le Directeur Général de l'OAPI procédait à l'enregistrement de la marque à son profit ;

**Qu'**ayant constaté un enregistrement de la même marque dans la même classe et pour les mêmes produits dans le BOPI n° 3 du 30 septembre 2005, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd. introduisait auprès du Directeur Général de l'OAPI, une action en revendication de propriété en invoquant les dispositions de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du février 1999 ;

**Que** par décision n° 007/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007, le Directeur Général de l'OAPI rejetait ladite revendication au motif que les preuves de l'usage antérieur sur le territoire OAPI fournies par le revendiquant étaient insuffisantes ;

**Considérant** que par requête en date du 26 avril 2007, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd. formait un recours en annulation contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de son recours, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd. invoque deux moyens essentiels :

- la société SDTM-CI avec laquelle, elle était en relation d'affaires et qui avait parfaitement connaissance de ses droits exclusifs sur la marque et le logo OLINDA, avait procédé au dépôt et à l'enregistrement de ladite marque en fraude de ses droits auprès de l'OAPI : qu'en application de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, elle était recevable et bien fondée à revendiquer la propriété exclusive de la marque « OLINDA » et donc à réclamer la radiation de l'enregistrement litigieux n° 50666 au profit de la SDTM-CI ;

- la décision de rejet du Directeur Général de l'OAPI reposait sur le motif unique que les preuves fournies à l'appui de la demande de revendication remontaient à une date postérieure à celle du dépôt effectué par la société SDTM-CI ;

**Qu'**elle soutient que c'est en raison de circonstances totalement étrangères à sa volonté qu'elle n'a pas pu produire les documents probants à l'appui de sa demande, documents qu'elle est en mesure de produire à présent, qui établissent sans conteste l'antériorité d'usage de la marque OLINDA à son profit et la preuve que la SDTM-CI avait connaissance de ses droits sur ladite marque ;

**Que** par conséquent, elle demande à la Commission :

- d'ordonner l'annulation de la décision n° 007/OAPI/DG/SCAJ du Directeur Général de l'OAPI du 30 janvier 2007 portant rejet de la revendication de la marque « OLINDA » n° 50666 ;
- d'ordonner la radiation de l'enregistrement de ladite marque ;

**Considérant** que dans ses écritures en réplique en date du 17 septembre 2007, le Directeur Général de l'OAPI faisait observer que c'est à bon droit qu'il a jugé insuffisantes les preuves produites par la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd à l'appui de sa demande en revendication de propriété de la marque OLINDA n° 50666 ;

**Qu'**il soutenait que le recourant reconnaissait n'avoir pas produit les documents qu'elle produit aujourd'hui à l'appui de son recours, éléments de preuves qu'elle aurait dû produire en même temps que l'action en revendication ou pendant l'examen du cas par le Directeur Général sur la recevabilité du recours ;

**Considérant** que dans son mémoire en réplique en date du 18 septembre 2007, déposé auprès du secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 8 novembre 2007, Me Hassanatou TOURE, Avocat au Barreau de Côte d'Ivoire, agissant pour le compte de la Société SDTM-CI, demandait à la Commission Supérieure de Recours de déclarer le recourant mal fondé en son action et de l'en débouter aux motifs que :

- la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT), pour justifier sa propriété de la marque « OLINDA » aurait dû l'enregistrer depuis au moins 10 ans ;
- les pièces fournies par la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) ne rapportent pas la preuve qu'elle en était propriétaire bien avant novembre 2001 et encore moins que

la SDTM-CI avait connaissance de la priorité de l'usage de ladite marque comme elle le prétend ;

**Qu'**en conséquence les dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui n'étaient pas applicable dans le cas d'espèce ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours en annulation de la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) est régulier ;

**Qu'**il échet de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de la dite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Considérant** qu'il ressort des pièces et documents versés aux débats que les sociétés ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) et SDTM-CI sont en relation d'affaires depuis l'année 2001 ;

**Que** lesdits documents n'établissent nullement l'antériorité de l'usage dont se prévaut la Société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) sur le territoire OAPI et ne renseignent pas non plus sur une éventuelle fraude à ses droits de propriété commise par la SDTM-CI ;

**Qu'**en outre, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) ne produit aucune pièce attestant qu'elle a procédé à l'enregistrement de la marque litigieuse auprès d'une institution nationale ou internationale afin d'en justifier et d'en protéger sa propriété, cela avant le dépôt fait par la SDTM-CI auprès de l'OAPI ;

**Que** cet état de fait est d'autant plus surprenant que la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT), société d'envergure internationale, ne pouvait pas ignorer la valeur de l'enregistrement d'une marque qui est sa propriété ;

**Considérant** que la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd, au vu des documents sus-visés, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5 (3) de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**en conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

**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 ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) en son recours ;**

**Au fond : l'y déclare mal fondé et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 19 novembre 2007

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 15 au 19 NOVEMBRE 2007

## DECISION N° 0111/CSR/OAPI DU 19 NOVEMBRE 2007

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

**Sur le recours en rectification de la décision n° 00105/CSR/OAPI du 27 avril 2007.**

### 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° 00105/CSR/OAPI du 27 avril 2007 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;**
- Considérant** que la Commission Supérieure de Recours a été saisie d'une demande écrite du Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) en date du 21 août 2007 aux fins de rectification d'erreur matérielle ;
- Considérant** que selon le requérant, une erreur matérielle relative au numéro et à la date d'identification de la marque objet de la décision s'est glissée dans celle-ci en énonçant un numéro et une date de PV erronés (PV n° 3200300027 du 30 juin 2003) au lieu des numéro et date réels (PV n° 3200400027 du 14 janvier 2007) ;
- Considérant** que sur ce point, qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle et qu'il y a lieu de la rectifier pour donner un sens réel à la décision d'annulation ;
- Considérant** qu'aux termes de l'article 18 nouveau alinéa 2 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, « en cas d'existence d'erreur purement matérielle dans la minute de la décision, ladite erreur peut être rectifiée à la prochaine session de la Commission à la demande du Directeur Général de l'OAPI... » ;
- Considérant** que de ce qui précède, l'erreur matérielle est effective ; que le Directeur Général en a sollicité la correction ;
- Qu'il y a lieu d'accueillir favorablement sa demande et de procéder aux rectifications sollicitées ;**

### 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 Directeur Général de l'OAPI recevable en son action ;**

**Au fond : l'y dit fondé et en conséquence rectifie l'erreur matérielle contenue dans la décision de la Commission n° 00105/CSR/OAPI du 27 avril 2007 ainsi qu'il suit : au lieu et place du PV n° 3200300027 du 30 juin 2003, écrire et lire PV n° 3200400027 du 14 janvier 2004.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 19 novembre 2007

Le Président

**CHIGHALY Mohamed Ould Saleh**

Les Membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 AU 20 OCTOBRE 2008

## DECISION N° 0112/CSR/OAPI DU 20 OCTOBRE 2008

### COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh  
 Membres : Messieurs NTAMACK Jean Fils Kléber  
 TRAORE Jérôme  
 Rapporteur : Monsieur TRAORE Jérôme

**Sur le recours en annulation de la décision n° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la marque « CHARME D7 » n° 52121.**

### 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° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « CHARME D7 » a été déposée auprès de l'OAPI le 14 juin 2005 au nom de Monsieur Modibo N'DIAYE et enregistrée sous le numéro 52121 pour les produits relevant de la classe 3, puis publiée dans le Bulletin Officiel de Propriété Intellectuelle n° 2/2006 paru le 15 septembre 2006 ;

**Considérant** que la société UNIPARCO SA, par le biais de son Directeur Général, a fait opposition à cet enregistrement le 02 mai 2006 au motif que la marque « CHARME D7 » est une contrefaçon par imitation de sa marque « CHARMS Vignette » déposée le 4 juin 2002 auprès de l'OAPI dans la même classe 3 et enregistrée sous le n° 45999 au point où son utilisation pour des produits identiques ou similaires serait susceptible de créer des confusions entre les deux marques ;

**Considérant** que par décision n° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007, le Directeur Général de l'OAPI, faisant droit à cette opposition, a radié l'enregistrement de la marque « CHARME D7 » n° 52121 au nom de Monsieur Modibo N'DIAYE ;

**Considérant** que par requête en date du 19 juillet 2007, Monsieur Modibo N'DIAYE par l'entremise de Maître Seydou Sidiki COULIBALY, Avocat à la Cour à Bamako (Mali) et Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la Cour, Dakar (Sénégal), a formé un recours en annulation contre cette décision ;

**Que** par correspondance en date du 24 mars 2008, le Cabinet Michel MEKIAGE, Avocat au Barreau du Cameroun, Conseil en propriété industrielle, Mandataire agréé à l'OAPI se constituait à la suite de ses confrères Seydou Sidiki COULIBALY et Alioune Badara FALL au côté du recourant Modibo N'DIAYE ;

**Qu'à** l'appui de son recours, il invoquait les moyens suivants :

- Sur la motivation de la décision attaquée :

**Que** l'OAPI dans sa motivation s'est contentée de rapprocher les termes « CHARMS » et « CHARME » comme s'il s'agissait de deux marques verbales de prononciation francophone, pour conclure à l'existence entre elles, d'une ressemblance « phonétique » susceptible de créer la confusion, ce qui a abouti à une appréciation tronquée des faits de la cause et une mauvaise application de la loi, la comparaison systématique de tous les éléments phonétiques et visuels, ne laissant apparaître aucune ressemblance, même lointaine, entre les deux marques ;

- Sur le plan phonétique :

**Que** la marque « CHARMS » de UNIPARCO SA est un terme anglais qui se prononce en deux syllabes avec un sifflement caractéristique de son « S » alors que la marque « CHARME D7 » est un terme français qui se prononce en trois syllabes avec une prononciation sonnante du « dé-set » si bien que sur le plan phonétique, il n'existe aucune ressemblance entre les marques en conflit ;

**Que** c'est pourquoi les magistrats sénégalais statuant sur la saisie contrefaçon pratiquée à la requête de UNIPARCO SA ont fort justement relevé cette absence de ressemblance phonétique dans la prononciation des deux marques ;

- Sur le plan visuel :

**Qu'il** n'y a aucune ressemblance visuelle entre les deux marques non seulement sur le plan des éléments composant leur vignette et leur logo, mais aussi sur le plan des couleurs ;

**Qu'aucun** consommateur, même le plus distrait ne peut prendre l'une pour l'autre ;

**Qu'en** conséquence, la décision n° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 encourt annulation en toutes ses dispositions ;

**Considérant** qu'en réplique, la société UNIPARCO SA ; représentée par Maître Khalilou SEYE, Avocat à la Cour, Dakar (Sénégal), demandait la confirmation de la décision objet du présent recours aux motifs que les marques « CHARMS Vignette » et « CHARME D7 » ont en commun le mot vedette qu'est la dénomination « CHARM » qui symbolise le terme original et qui se termine par la lettre S pour UNIPARCO SA et E pour Modibo N'DIAYE, si bien que la reproduction de cet élément essentiel et principal pour Modibo N'DIAYE n'est qu'une pure et simple imitation, qui crée la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne entre les deux marques ;

**Qu'en** outre, du point de vue phonétique et intellectuelle, les deux marques présentent d'importantes ressemblances qui, comme le relève le Directeur Général de l'OAPI, crée un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille dans des temps rapprochés ;

**Qu'au** surplus, la décision du Tribunal Hors Classe de Dakar, qui ne porte que sur la main levée sur les marchandises revêtues de la marque « CHARME D7 », est dépourvue de tout fondement juridique en droit de propriété industrielle, décision contre laquelle elle a fait appel ;

**Qu'en**fin, il soulignait qu'aucune opposition n'a été faite depuis l'enregistrement de sa marque par des déposants de la marque « CHARME » ;

**Que** le recourant ne peut, dès lors, invoquer lesdits enregistrements pour remettre en cause l'antériorité de sa marque ;

**Qu'en** conséquence, la décision du Directeur Général de l'OAPI est fondée et justifiée ;

**Considérant** que dans ses écritures en date du 12 septembre 2008, le Directeur Général de

l'OAPI fait observer qu'il a fondé sa décision sur l'appréciation des deux signes « CHARMS » et « CHARME D7 » au triple plan visuel, phonétique et intellectuel ; qu'il a fait droit à l'opposition en radiant l'enregistrement au nom de Modibo N'DIAYE au motif que les ressemblances phonétique et intellectuelle sont prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes dans leur ensemble se rapportant aux produits de la même classe ; qu'il existe un risque de confusion entre la marque de l'opposante « CHARMS Vignette » et la marque querellée « CHARM D7 » pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps et à l'oreille à des temps rapprochés ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours du sieur Modibo N'DIAYE a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi ;

**Qu'en** conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'il résulte de l'article 5 de l'Annexe III que la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ;

**Que** l'article 7 précise que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour les produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

**Qu'il** y a lieu de rappeler qu'au delà de l'examen minutieux et détaillé des deux marques mises côte à côte, ce qui importe c'est de procéder à une analyse synthétique des marques querellées pour s'assurer de l'existence ou de l'inexistence de risques de confusion auprès du consommateur d'attention moyenne de la zone OAPI, qui ne les a pas en même temps sous les yeux ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** que dans le cas d'espèce, si sur les plans visuel et phonétique, il existe quelques différences, elles ne sont notables que pour le consommateur averti, examinant les deux marques l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne qui ne les aurait pas en présence l'une de l'autre ;

**Que** par conséquent, enregistrée dans la même classe 3 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque « CHARME D7 » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire



qu'il s'agit d'un dérivé de la marque « CHARMS Vignette » ou d'une autre déclinaison desdits produits ou encore d'un développement pour de nouveaux produits de la même marque ;

**Qu'**en conséquence, la décision du Directeur Général radiant l'enregistrement de la marque « CHARME D7 » est pleinement fondée ;

### **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 du Sieur Modibo N'DIAYE recevable ;**

**Au fond : L'y dit non fondé et l'en déboute.**

Fait à Yaoundé, le 20 octobre 2008

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 AU 20 OCTOBRE 2008

## DECISION N° 0113/CSR/OAPI DU 20 OCTOBRE 2008

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber

**Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0096/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LA PANTHERE NOIRE » N° 52306 au nom de TAMBADOU MOCTAR.**

### 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° 0096/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que les Etablissements WEILIANG LU sont titulaires de la marque « LA PANTHERE NOIRE » n° 49101 déposée le 11 avril 2001 pour les produits de la classe 5 ;

**Considérant** que la marque « LA PANTHERE NOIRE » a été déposée le 1<sup>er</sup> septembre 2005 par Monsieur TAMBADOU MOCTAR, enregistrée sous le n° 52306 pour les produits de la classe 5, puis publiée dans le BOPI n° 2/2006 paru le 15 mai 2006 ;

**Considérant** que les Etablissements WEILIANG LU ont fait opposition à cet enregistrement au motif qu'il a été fait en violation de leurs droits antérieurs sur la marque « LA PANTHERE NOIRE » conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Accord de Bangui ;

**Considérant** que par décision n° 0096/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007, le Directeur Général de l'OAPI a

radié la marque « LA PANTHERE NOIRE » n° 52306 au nom de Monsieur TAMBADOU MOCTAR au motif que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux mêmes produits ;

**Considérant** que par requête datée du 31/08/2007, sieur TAMBADOU MOCTAR représenté par son conseil Me Paul Dimitard LARE du Cabinet AQUEREBURU & Partners, Avocat au Barreau du Togo a formé un recours en annulation de la décision susvisée ;

**Qu'**à l'appui de son recours, il invoque la violation des dispositions de l'article 3 de l'Accord de Bangui et de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC ;

**Que** sur le premier moyen pris de la violation de l'article 3 alinéa 2 de l'Accord de Bangui qui prévoit que les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur profit de la Convention de Paris, le recourant indique que l'article 6 septies 1 de cette Convention a été violé en ce que sieur WEILIANG LU, ancien représentant du véritable propriétaire chinois de la marque « LA PANTHERE NOIRE » l'a frauduleusement déposée en son nom à l'OAPI ;

**Que** l'OAPI a confirmé cette fraude alors qu'une décision judiciaire togolaise, le jugement n° 470/07 du 23 mars 2007 du Tribunal de Première Instance de Lomé, avait déjà ordonné la radiation de l'enregistrement fait par les Etablissements WEILIANG LU ;

**Que** sur le deuxième moyen pris du non respect de l'application de l'article 42 des ADPIC qui demande aux Etats membres de mettre en place dans leurs systèmes judiciaires des procédures loyales et équitables, le recourant soutient



qu'informée de l'existence d'une procédure en instance devant la Cour d'Appel de Lomé, l'OAPI aurait dû surseoir à statuer en attendant l'issue ;

**Qu'en statuant** comme elle l'a fait, elle n'a pas permis un procès loyal et équitable ;

**Considérant** que dans son mémoire complémentaire du 18 mars 2008, le recourant demande à titre reconventionnel la radiation de l'enregistrement n° 49101 de la marque « LA PANTHERE NOIRE » effectué au profit des Etablissements WEILIANG LU au motif que la Cour d'Appel de Lomé, par arrêt n° 80/2007 du 18 septembre 2007 a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance de Lomé qui avait ordonné la radiation de ladite marque, arrêt devenu définitif pour n'avoir pas été frappé de pourvoi ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 12/9/2008, l'OAPI soutient qu'elle n'a en rien violé les dispositions de l'article 6 septies 1 de la Convention de Paris qui donne la possibilité au titulaire d'une marque de s'opposer à l'enregistrement, réclamer la radiation ou revendiquer la propriété d'un enregistrement effectué frauduleusement par son représentant ;

**Qu'elle soutient** en effet qu'aucune action en opposition ou en revendication de propriété ne lui a été soumise après l'enregistrement de la marque « LA PANTHERE NOIRE » n° 49101 ;

**Que** par ailleurs, elle fait valoir que rendant des décisions à caractère administratif, elle examine les cas qui lui sont soumis en l'état et n'a pas à attendre des décisions judiciaires définitives sur les mêmes affaires ;

**Qu'elle rappelle** oralement devant la Commission que si en l'état un arrêt exécutoire a été rendu, il n'en était rien au moment de la décision encourue ;

**Qu'elle expose** enfin que l'Accord sur les ADPIC s'adresse aux Etats, appelés à mettre en place dans leurs systèmes judiciaires des procédures loyales et équitables ;

**Qu'en tout état de cause** au moment où elle se prononçait, la coexistence entre les deux marques se rapportant aux mêmes produits présentait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, risque justifiant la radiation du second enregistrement ;

#### **Sur la forme :**

**Considérant** que le recours formé par sieur TAMBADOU MOCTAR est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'il ressort des dispositions de l'article 18 de l'Accord de Bangui que les décisions rendues sur la validité des titres de propriété industrielle dans un des Etats membres font autorité dans tous les Etats ;

**Qu'elles s'imposent** également à l'Organisation comme le prévoient les diverses annexes y relatives ;

**Qu'il en est ainsi** notamment de l'Annexe 3 sur les marques de produits ou de services en son article 24 qui traite de la nullité ;

**Considérant** en effet que par arrêt définitif n° 80/2007 du 18/09/2007, la Cour d'Appel de Lomé a confirmé le jugement n° 470/07 du 23/03/2007 du Tribunal de Première Instance de Lomé dont une partie du dispositif est ainsi libellée :

« Annule l'enregistrement opéré à l'OAPI au nom des Etablissements WEILIANG LU de la marque « PANTHERE NOIRE » ;

Ordonne la radiation de cet enregistrement des registres de l'OAPI » ;

**Considérant** que cet arrêt, en même temps qu'il statue sur la titularité de la marque « LA PANTHERE NOIRE » qu'il reconnaît au sieur XUE HAI HUA et aux Etablissements MADJOU L. TAMBADOU (MLT) dûment représentés par TAMBADOU MOCTAR, ordonne la radiation de l'enregistrement effectué par les Etablissements WEILIANG LU ;

**Que** cette décision s'impose à tous y compris à la Commission Supérieure des Recours ;

**Que** la titularité reconnue à TAMBADOU MOCTAR sur la marque « LA PANTHERE NOIRE » justifie son recours ;

**Que** la demande du recourant portant sur la radiation de l'enregistrement fait au profit des Etablissements WEILIANG LU est sans objet, cette mesure ayant déjà été prise par la Cour d'Appel de Lomé ;

**Qu'il appartient** simplement à l'OAPI d'en tirer les conséquences de droit ;

**PAR CES MOTIFS**

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

**En la forme :** *Reçoit TAMBADOU MOCTAR en son recours ;*

**Au fond :** *L'y dit bien fondé ;*

**En conséquence :** *Annule la décision n° 0096/OAPI/PG/SCAJ du 20/02/2007 du Directeur Général de l'OAPI portant radiation de la marque «LA PANTHERE NOIRE» n° 52306 au nom de Monsieur TAMBADOU MOCTAR ;*

*Dit sans objet la demande reconventionnelle présentée par le recourant, la radiation de l'enregistrement de la marque « LA PANTHERE NOIRE » n° 49101 au profit des Etablissements WEILIANG LU, ayant été prononcée par arrêt définitif n°80/2007 du 18 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Lomé ;*

*Ordonne au Directeur Général de l'OAPI d'en tirer toutes les conséquences de droit.*

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 20 octobre 2008

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 16 AU 20 OCTOBRE 2008**

## DECISION N° 0114/CSR/OAPI DU 20 OCTOBRE 2008

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber

**Sur le recours en annulation de la décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « EUCALYPTINE » n° 86785.**

### 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° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que les LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN représentés par le Cabinet Cazenave SARL, mandataire agréé auprès de l'OAPI, ont déposé le 10 janvier 1997 une demande d'enregistrement de la marque « Eucalyptine » ;

**Qu'à** l'examen de cette demande, l'OAPI a relevé une irrégularité se rapportant à la différence entre le signe objet du pouvoir donné au mandataire « Eucalyptine » et le signe mentionné sur la demande d'enregistrement « Eucalyptine » ;

**Qu'elle** a invité le déposant suivant lettre n° 0661/OAPI/DG/DPG/SSD du 03 mars 2003 à corriger cette irrégularité dans les délais impartis par l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, la demande d'enregistrement de la marque susvisée a été rejetée par décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 janvier 2007 du Directeur Général ;

**Considérant** que le 10 août 2007, le Cabinet Cazenave SARL a, au nom et pour le compte des LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN, formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'au** soutien de cette action, il invoque trois moyens ;

**Que** sur le premier moyen, il fait valoir que l'absence de régularisation de la mention est due à des circonstances exceptionnelles, notamment des milliers de notifications reçues de l'OAPI en quelques mois sans mention des références des dossiers concernés ni de la date d'échéance de leur délai de régularisation, ce qui en a compliqué l'exploitation ;

**Qu'en** tout état de cause, ce retard dans le traitement du courrier ne saurait être imputé au déposant ;

**Que** sur le deuxième moyen, il soutient que la différence entre les deux signes relevée par l'OAPI est une simple faute de frappe insusceptible de créer une confusion sur l'objet du pouvoir à lui donné par son mandant ;

**Que** sur le troisième moyen, il argue qu'une simple faute de frappe ne peut, au regard des dispositions des articles 9 et 12 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui de 1977, fonder le rejet de la demande d'enregistrement d'une marque ;

**Considérant** que pour résister aux prétentions du recourant, l'OAPI s'appuie sur l'article 14 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui Révisé qui dispose : « Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les autres conditions de forme de l'article 8, à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1 et de celles de l'article 11 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce

délai peut être augmentée de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire » ;

**Que** la demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale ;

**Que** dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée» ;

**Qu'**elle soutient à cet effet que le recourant n'a pas régularisé sa demande dans les délais impartis ;

**Sur la forme :**

**Considérant** que le recours des LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

**Sur le fond :**

**Considérant** que l'Accord de Bangui et les différents règlements ont apporté une souplesse

dans la compréhension de l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

**Considérant** que dans le cas d'espèce le déposant a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'**il a notamment donné toutes instructions à son mandataire pour la gestion de son dossier ;

**Que** la non régularisation en temps utile est imputable au seul mandataire ;

**Qu'**ignoré du déposant, ce manquement s'assimile à son égard à un événement fortuit et inévitable ;

**Qu'**il est de jurisprudence constante qu'en pareille hypothèse, le déposant doit être relevé de la forclusion ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de relever les LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN de la forclusion ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme : **reçoit les LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN en leur recours ;**

Au fond : **les y dit bien fondés ;  
Annule en conséquence la décision n°07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 10/01/2007 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 20 octobre 2008

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 AU 20 OCTOBRE 2008

## DECISION N° 0115/CSR/OAPI DU 20 OCTOBRE 2008

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

**Sur le recours en annulation de la décision n° 07/0027/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « BAC TRUE HARMONY » » PV n° 3200400307 au nom de la société Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co.**

### 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° 07/0027/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG a déposé le 27 février 2004 une demande d'enregistrement de la marque « BAC TRUE HARMONY » suivant PV de dépôt n° 3200400307 par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave SARL, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** que l'Organisation, à l'examen de cette demande, a relevé que la marque verbale a été apposée à la place de la marque figurative sur le formulaire M 301 qui prévoit une rubrique à chacune des marques ;

**Que** par lettre n° 5004/OAPI/DG/DPG/SSD/HJT du 11 novembre 2004, elle invitait le déposant à régulariser le dossier en rectifiant les erreurs et en payant les taxes de rectification et ce, conformément à l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, la demande d'enregistrement de la marque sus-indiquée a été rejetée par décision n° 07/0027/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 du Directeur Général de l'OAPI ;

**Considérant** que par requête datée du 10 août 2007, le Cabinet Cazenave SARL, agissant au nom et pour le compte de la société Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG, a intenté un recours en annulation contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, ledit Cabinet excipe que le retard de la régularisation était la faute du mandataire de la société et s'explique par des circonstances exceptionnelles faisant qu'il devait mettre à jour plusieurs milliers de notifications pour régularisation de dossiers qui ne portaient pas les références que le Cabinet leur attribuait au départ, créant ainsi une confusion entre l'urgent et le moins urgent ;

**Que** l'OAPI, dans les notifications qu'elle adressait, ne précisait pas de délai d'échéance précise et se référait aux délais prévus par les textes ;

**Qu'**en tout état de cause, on ne peut reprocher ni faute, ni négligence au déposant qui a confié son dépôt aux professionnels qualifiés et reconnus ;

**Que** la jurisprudence et la doctrine ont toujours admis que l'erreur du mandataire devait permettre de réintégrer les déposants dans leurs droits, ce que confirme le règlement de 1970 sur la restauration dans l'Accord de Bangui ;

**Que** le pouvoir de rejet du Directeur Général est fixé par l'article 14.3 de l'Annexe III et

se situe dans les limites de l'article 8 auquel il renvoie et en se référant à cet article qui ne prévoit aucun rejet fondé sur la mauvaise apposition de la marque ;

**Considérant** que l'OAPI, à travers le Directeur Général, fait observer la distinction entre les rubriques réservées aux marques verbales et aux marques figuratives telles que contenues dans le formulaire M 301 qui doit être correctement rempli ;

**Que** faute de régularisation du dossier dans les délais prévus, elle en a tirée les conséquences prévues à l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en rejetant la demande d'enregistrement ;

**En la forme :**

**Considérant** que le présent recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'Accord de Bangui et les différents règlements ont apporté une souplesse dans la compréhension de l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

**Qu'**aucune faute n'est imputable au déposant ;

**Considérant** qu'en la présente circonstance la société Hans Schwarzkopt & Henkel GmbH & Co. KG avait donné à son mandataire pouvoir et instructions pour gérer son dossier ;

**Que** le retard observé dans la régularisation de l'erreur ne pouvait être imputé à la société car résultant de l'inadvertance du mandataire ;

**Que** les manquements du mandataire ignorés du déposant sont assimilables à l'égard de ce dernier à des événements inévitables et fortuits ;

**Considérant** qu'il est de jurisprudence constante qu'en pareille circonstance, le déposant doit être relevé de la forclusion ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de relever la société Hans Schwarzkopt & Henkel GmbH & Co. KG de la forclusion constatée par l'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 Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG en son recours ;**

**Au fond : L'y dit bien fondée et annule la décision n° 07/0027/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 du Directeur Général de l'OAPI.**

Fait à YAOUNDE le 20 octobre 2008

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 AU 20 OCTOBRE 2008

## DECISION N° 0116/CSR/OAPI DU 20 OCTOBRE 2008

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	TRAORE Jérôme

**Sur le recours en annulation de la décision n° 03/0384/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ZILCAN » PV n° 3200300237.**

### 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° 03/0384/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société GLAXO GROUP Limited a déposé une demande d'enregistrement de la marque « ZILCAN » sous le n° 3200300237 le 17 février 2003 ;

**Considérant** que par décision n° 03/0384/OAPI/DG/DPG/SSD en date du 30 octobre 2003, le Directeur général de l'OAPI a rejeté ladite demande pour irrégularité basée sur l'absence du pouvoir du mandataire ;

**Que** suivant correspondance en date du 08 octobre 2007, le Directeur général de l'OAPI notifiât à la société GLAXO GROUP Limited ledit rejet et l'informât qu'elle pouvait contester cette décision auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de soixante jours à compter de la date de la présente notification ;

**Considérant** que le 7 décembre 2007, la société GLAXO GROUP Limited, ayant pour mandataire le cabinet Ekani Conseils, formait un recours en

annulation de la décision précitée aux motifs qu'elle violait les dispositions des articles 14, 3) et 6) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé et que l'OAPI avait fait une mauvaise gestion du dossier ;

**Qu'**à l'appui de son recours, la société GLAXO GROUP Limited soutenait que le Directeur Général de l'OAPI en constatant l'irrégularité due à l'absence de pouvoir du mandataire, aurait dû l'inviter à la régulariser conformément à l'article 14 3) de l'Annexe III ;

**Qu'**elle précisait en plus que l'article 14 6) de l'Annexe disposait que : « Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des points 2), 4), 5) du présent article sans donner d'abord au déposant la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites » ;

**Considérant** que la recourante faisait valoir en outre que le dépôt fait par elle était régulier en ce que non seulement le formulaire de demande d'enregistrement mentionnait bien l'existence d'un pouvoir joint et des autres pièces visées par l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé mais aussi que le dossier comportait un pouvoir de mandataire régulier lors de son dépôt ;

**Que** la perte dudit pouvoir résultait de la mauvaise gestion des pièces de ce dossier par l'OAPI ;

**Considérant** que dans ses écritures en date du 15 septembre 2008, le Directeur Général de l'OAPI faisait observer qu'il avait notifié l'irrégularité au mandataire par lettre n° 2073/OAPI/DG/DPG/SSD du 2 mai 2003 et que c'est le défaut de régularisation du dossier qui a entraîné le rejet de la demande d'enregistrement de la Société GLAXO GROUP Limited ;

**Qu'**il soutenait en outre que le pouvoir produit dans le dossier ne comportait pas le nom du mandataire, toute chose qui entachait sa validité ; que cette irrégularité équivaut à une absence de pouvoir ;

**Qu'**en application de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le non respect des dispositions règlementaires est sanctionné par le rejet ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la société GLAXO GROUP Limited est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 14-3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : «Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées des conditions de forme à l'article 8 à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et à l'article 11 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale» ;

**Que** l'article 14-6) précise que : « Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2, 4 et 5 du présent article sans donner d'abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites » ;

**Considérant** que dans le cas d'espèce la demande d'enregistrement déposée le 17 février 2003 au nom de GLAXO GROUP Limited a été rejetée pour «l'irrégularité suivante : absence du pouvoir du mandataire» ;

**Que** l'article 8 de l'Annexe III exige parmi les pièces nécessaires au dépôt de la demande un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

**Qu'**à l'examen des pièces du dossier, la société GLAXO GROUP Limited n'a nullement été invitée à régulariser sa demande, encore moins mise en demeure de la corriger suite à la notification de la décision de rejet comme le prescrivent les dispositions de l'article 14-3) et 6) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Considérant** que dans sa correspondance en date du 8 octobre 2007, notifiant la décision de rejet, le Directeur Général de l'OAPI s'est borné à informer la société Glaxo Group Limited de la possibilité de contester la décision devant la Commission Supérieure de Recours et du délai dans lequel ledit recours peut être exercé au lieu de l'inviter au préalable à corriger l'irrégularité ;

**Qu'**en conséquence, la décision du Directeur Général, prise en violation des dispositions de l'article 14.3) et 6), encourt annulation ;

**Considérant** qu'en outre, la demande d'enregistrement objet de rejet, qui a été reçue et remplie par l'OAPI en date du 17 février 2003, porte la mention suivante au point VII relative au mandataire « le déposant a nommé le mandataire ci-dessous dans un pouvoir séparé ci-joint Cabinet EKANI BP 5852 Yaoundé » ;

**Que** cet état de fait prouve qu'au moment de son dépôt, un pouvoir de mandataire était joint à la demande ;

**Que** c'est donc à tort que le Directeur Général a rejeté la demande d'enregistrement de la GLAXO GROUP Limited ;

**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 GLAXO GROUP Limited recevable ;**

**Au fond : L'y dit bien fondée. En conséquence, annule la décision de rejet N°03/0384/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 du Directeur Général de l'OAPI.**

Fait à YAOUNDE le 20 octobre 2008

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 16 AU 20 OCTOBRE 2008

## DECISION N° 0117/CSR/OAPI DU 20 OCTOBRE 2008

### COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

**Sur le recours en annulation de la décision n° 07/0026/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « BAC TRUE HARMONY » » PV n° 3200400308 au nom de la société Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co.**

### 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° 07/0026/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la société Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG a déposé le 27 février 2004 une demande d'enregistrement de la marque « BAC TRUE HARMONY » suivant PV de dépôt n° 3200400308 par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave SARL, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** que l'Organisation, à l'examen de cette demande, a relevé que la marque verbale a été apposée à la place de la marque figurative sur le formulaire M 301 qui prévoit une rubrique à chacune des marques ;

**Que** par lettre n° 5005/OAPI/DG/DPG/SSD/HJT du 11 novembre 2004, elle invitait le déposant à régulariser le dossier en rectifiant les erreurs et en payant les taxes de rectification et ce, conformément à l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

**Que** le dossier n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, la demande d'enregistrement

de la marque sus-indiquée a été rejetée par décision n° 07/0026/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 du Directeur Général de l'OAPI ;

**Considérant** que par requête datée du 10 août 2007, le Cabinet Cazenave SARL, agissant au nom et pour le compte de la société Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG, a intenté un recours en annulation contre cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, ledit Cabinet excipe que le retard de la régularisation était la faute du mandataire de la société et s'explique par des circonstances exceptionnelles faisant qu'il devait mettre à jour plusieurs milliers de notifications pour régularisation de dossiers qui ne portaient pas les références que le Cabinet leur attribuait au départ ; créant ainsi une confusion entre l'urgent et le moins urgent ;

**Que** l'OAPI, dans les notifications qu'elle adressait, ne précisait pas de délai d'échéance précise et se référait aux délais prévus par les textes ;

**Qu'en** tout état de cause, on ne peut reprocher ni faute, ni négligence au déposant qui a confié son dépôt aux professionnels qualifiés et reconnus ;

**Que** la jurisprudence et la doctrine ont toujours admis que l'erreur du mandataire devait permettre de réintégrer les déposants dans leurs droits, ce que confirme le règlement de 1970 sur la restauration dans l'Accord de Bangui ;

**Que** le pouvoir de rejet du Directeur Général est fixé par l'article 14.3 de l'Annexe III et se situe dans les limites de l'article 8 auquel il renvoie et en se référant à cet article qui ne

prévoit aucun rejet fondé sur la mauvaise apposition de la marque ;

**Considérant** que l'OAPI, à travers le Directeur Général, fait observer la distinction entre les rubriques réservées aux marques verbales et aux marques figuratives telles que contenues dans le formulaire M 301 qui doit être correctement rempli ;

**Que** faute de régularisation du dossier dans les délais prévus, elle en a tirée les conséquences prévues à l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en rejetant la demande d'enregistrement ;

**En la forme :**

**Considérant** que le présent recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'Accord de Bangui et les différents règlements ont apporté une souplesse dans la compréhension de l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

**Qu'**aucune faute n'est imputable au déposant ;

**Considérant** qu'en la présente circonstance la société Hans Schwarzkopt & Henkel GmbH & Co. KG avait donné à son mandataire pouvoir et instructions pour gérer son dossier ;

**Que** le retard observé dans la régularisation de l'erreur ne pouvait être imputé à la société car résultant de l'inadvertance du mandataire ;

**Que** les manquements du mandataire ignorés du déposant sont assimilables à l'égard de ce dernier à des événements inévitables et fortuits ;

**Considérant** qu'il est de jurisprudence constante qu'en pareille circonstance, le déposant doit être relevé de la forclusion ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de relever la société Hans Schwarzkopt & Henkel GmbH & Co. KG de la forclusion constatée par l'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 Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. KG en son recours ;**

**Au fond : L'y dit bien fondée et annule la décision n° 07/0026/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 du Directeur Général de l'OAPI.**

Fait à YAOUNDE le 20 octobre 2008

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

**TRAORE Jérôme**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

## DECISION N° 0118/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «MAMI Label » n° 52161**

### 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 ; SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MAMI label » n° 52161 ;

**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 ; **Considérant** que par mémoire joint à la requête, la Société Nestlé SA estime que la décision est entachée de vices de forme et de fond justifiant son annulation ;

**Vu** la décision n° 0048/OAPI/DG/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ; **Que** sur la forme, la décision querellée n'a pas produit les deux signes en conflit, ne les a pas comparés et s'est fondée sur une autre marque à savoir « MAGGIC » enregistrée sous le n° 24896 ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ; **Que** par ailleurs, selon Nestlé SA, la procédure d'opposition qui a été instituée en matière de propriété industrielle pour permettre au titulaire d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement et par la suite à la mise sur le marché d'une marque pouvant créer une confusion, n'a pas été respectée par la décision qui devait se limiter uniquement aux deux signes, l'enregistrement antérieur pour le titulaire de la marque querellée ne devait pas être pris en considération ;

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

**Considérant** que le 25 juillet 2005, la Société PATISEN a déposé la marque « MAMI Label » enregistrée sous le n° 52161 en classe 29, 30 et 32 puis publiée au BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ;

**Considérant** que la Société Nestlé SA titulaire de la marque MAGGI, déposée le 6 septembre 1980 et enregistrée sous le n° 24896 en classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32, a fait opposition à l'enregistrement de ladite marque en invoquant le risque de confusion entre sa marque et la marque querellée ;

**Considérant** que par décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008 le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition ;

**Considérant** que par requête du 11 août 2008 déchargée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours sous le n° 016 du 03/09/08, le Conseiller régional en propriété intellectuelle, Monsieur Hassane Yacouba KAFFA, demandait pour le compte de Nestlé SA, l'annulation de la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0048/OAPI/DG/DGA/

**Considérant** quant au fond que, le recourant fait valoir que la décision attaquée n'est pas motivée et ne respecte pas l'obligation découlant de l'article 2 alinéa 2 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

**Qu'en** effet, le Directeur général de l'OAPI n'a pas respecté le principe de la considération du consommateur d'attention moyenne qui est la ménagère dans l'espace OAPI, pour laquelle le risque de confusion est important ;

**Qu'en** la matière une juridiction ivoirienne avait estimé qu'il y a risque de confusion entre MAMMY et MAGGI, produit de Nestlé SA qui doit jouir

de la protection supplémentaire reconnue par la Convention de Paris, l'Accord de Bangui et les Accords sur les ADPIC aux marques notoires ;

**Que** la comparaison des deux signes au point de vue visuel, phonétique, conceptuel ou intellectuel et du point de vue des produits permet contrairement à la décision attaquée de constater qu'il y a un risque réel de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

**Considérant** que la société Nestlé SA conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer mal fondée la décision attaquée et de l'annuler par conséquent ;

**Considérant** que par mémoire en date du 23 février 2009, la Société PATISEN SA, par le biais de son représentant légal la SCP Me MAME ADAMA GUEYE et associés, avocat à la Cour de Dakar, apporte la réplique à Nestlé SA en estimant ses arguments mal fondés ;

**Qu'en** effet, elle relève que le texte de la décision querellée ne comporte que MAGGI, le terme « MAGGIC » étant intervenu uniquement dans la décision une seule fois dénote de l'erreur matérielle qui ne peut constituer une cause d'annulation et dont la rectification est déjà entamée devant le Directeur général de l'OAPI depuis le 14 janvier 2009 ;

**Que** les règles concernant les formes de procédure d'opposition ont été bel et bien respectées par la décision querellée qui n'a fait nullement référence à l'antériorité de l'enregistrement dans la décision de rejet ;

**Considérant** au fond que la Société PATISEN SA estime que le défaut de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé car celle-ci se base sur la prépondérance des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre la marque verbale MAGGI et la marque complexe MAMI Label ;

**Que** ce sont ces différences qui doivent caractériser une marque pour la rendre distinctive par rapport à une autre, l'argument sur la notoriété étant inopérant devant l'OAPI au regard des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Considérant** que sur la comparaison des deux signes, cette société estime que les utilisatrices des produits couverts par les marques en conflit sont des analphabètes, qui incapables de lire, se réfèrent à l'emballage pour différencier les produits (aspect visuel) ;

**Que** sur le plan auditif, l'étude faite par une équipe de l'Université Cheikh Anta Diop indique qu'il est impossible de faire la confusion malgré le « M » du début et le « I » de la fin ;

**Que** sur le plan conceptuel ou intellectuel, MAMI n'a peut-être pas de signification particulière dans les langues de travail de l'OAPI, mais représente la grand-mère dans nos sociétés, qui perpétue la tradition du bon goût ;

**Que** sur les produits qui sont des bouillons déshydratés fabriqués et commercialisés sous forme de poudre conditionné en sachets micro-dose sous la marque « MAMI Label », alors que ceux de Nestlé SA sont présentés sous forme de tablettes compactes sous la marque MAGGI ;

**Que** PATISEN conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer le recours de Nestlé SA mal fondé et de confirmer la décision attaquée ;

**Considérant** que par note du 1<sup>er</sup> avril 2009 le Directeur Général de l'OAPI fait observer que la décision est fondée sur l'appréciation des deux signes sur trois plans : visuel, phonétique et intellectuel et conclut que les différences sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques du recourant « MAGGI » et celle de l'intimé « MAMI Label » ;

**Qu'il** n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas simultanément les deux marques sous les yeux ;

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

**Considérant** que le recours formulé par la Société Nestlé SA a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi ;

**Qu'en** conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que l'argument de forme que développe Nestlé S.A. relatif à la reproduction de la marque verbal « MAGGIC » en lieu et place de la marque verbal « MAGGI » ne procède que d'une simple erreur matérielle qui n'est reproduite nulle part ailleurs dans la décision ;

**Considérant** qu'il est de jurisprudence constante à la Commission Supérieure de Recours que les erreurs matérielles ne portant pas grief ne sauraient être à la base de l'annulation d'une décision ;

**Considérant** que le second argument de forme relatif au défaut de respect des procédures d'opposition n'est pas justifié, le Directeur Général de l'OAPI s'étant fondé sur l'absence du risque de confusion entre les deux marques en conflit ;

**Considérant** au fond que le moyen relatif au défaut de motivation de la décision ne concorde pas avec les motifs de celle-ci, basée sur la prépondérance des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles de la marque verbale « MAGGI » et la marque complexe « MAMI Label » ;



**Que** ce sont ces différences qui doivent toujours caractériser une marque pour la rendre distinctive par rapport à une autre de manière à éviter toute confusion ;

**Que** l'argument de protection des marques notoires est inopérant devant l'OAPI ;

**Que** l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en attribue la compétence aux juridictions nationales ;

**Considérant** que si la comparaison des deux signes fait apparaître l'existence de similitudes telles que la lettre M du début et la lettre I de la fin, ces

ressemblances ne sont pas de nature à créer une confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément, ni à des temps rapprochés sous les yeux ;

**Considérant** qu'il se dégage une impression générale d'absence de similitude pouvant créer une confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ;

**Qu'en** conséquence, la décision du Directeur Général est justifiée ;

#### **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 Nestlé SA recevable ;**

**Au fond : L'y dit non fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**Chighaly Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme KOUROUMA Paulette**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 11 au 17 MAI 2009**

## DECISION N° 0119/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Crédit Agricole + Logo CA » n° 53927**

### 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° 0080/OAPI/DG/DGA/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 « Crédit Agricole + Logo CA » a été déposée à l'OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France et enregistrée sous le numéro 53927 pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

**Considérant** qu'une revendication de propriété de cette marque dans les classes 35, 38, 41 et 42 a été formulée le 06 février 2007 par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

**Considérant** que par décision n° 0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

**Considérant** que par requête datée du 31 juillet 2008, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A., par le biais de son mandataire, le cabinet TG-Services représenté par Monsieur THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle fait valoir qu'en même temps que cette revendication, elle a formé opposition à l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + Logo » n° 53927, action déclarée justifiée en partie par le Directeur Général de l'OAPI qui a radié ladite marque dans la classe 36, en estimant sérieux le risque de confusion qu'elle crée avec la marque « Crédit Agricole + Logo » n° 50578, mais l'a maintenue dans les classes 35, 38, 41 et 42 au motif que le recourant ne justifie pas son usage antérieur dans ces classes ;

**Qu'**elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA Stylisé » n° 55898 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

**Qu'**elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

**Considérant** que sur le premier point, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 35, 38, 41 et 42 couvrent des services naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;



**Qu'elle rappelle** à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. – France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

**Que** sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

**Qu'il soutient** par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;

**Que** le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

**Que** la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55898 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

**Considérant** qu'en réplique, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A. France, représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

**Qu'elle soutient** à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les services des classes revendiquées ;

**Que** par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 – 7è de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

**Qu'elle expose** en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

**Qu'enfin**, la société Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans

les classes 35, 38, 41 et 42 pour lesquelles il l'a déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

#### **Sur la forme :**

**Considérant** que le recours de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est régulier ;

**Qu'il échet** de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Que** l'alinéa 5 du même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

**Considérant** qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

**Qu'à** ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;

**Considérant** cependant qu'elle n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque revendiquée dans les classes 35, 38, 41 et 42 conformément à l'article susvisé ;

**Considérant** par ailleurs, qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces diverses classes étant différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'en** conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

**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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA en son recours ;***

**Au fond : *L'y déclare mal fondée et l'en déboute.***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

## DECISION N° 0120/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0081/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Crédit Agricole + logo CA » n° 53928**

### 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 ; cabinet TG–Services représenté par THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

**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 ; **Qu'**elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA Stylisé » n° 55899 dans les classes 9 et 16 ;

**Vu** la décision n° 0081/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ; **Qu'**elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

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

**Considérant** que la marque «Crédit Agricole + logo CA» a été déposée à l' OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France et enregistrée sous le numéro 53928 pour les produits des classes 9 et 16, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

**Considérant** qu'une revendication de propriété de cette marque a été formulée le 06 février 2007 par la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

**Considérant** que par décision n° 0081/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 ;

**Considérant** que par requête datée du 31 juillet 2008, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. par le biais de son mandataire, le

**Que** sur le premier point, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 9 et 16 couvrent des produits naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;

**Qu'**elle rappelle à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. – France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

**Que** sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

**Qu'il** soutient par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;

**Que** le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 9 et 16, les produits de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

**Que** la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55899 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 9 et 16 ;

**Considérant** en réplique que, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A., représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

**Qu'elle** soutient à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les produits des classes revendiquées ;

**Que** par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 – 7è de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

**Qu'elle** expose en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

**Qu'enfin**, le Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

**Considérant que** dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 pour lesquelles il l'a déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

#### **Sur la forme :**

**Considération** que le recours formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. est régulier ;

**Qu'il** échet de le déclarer recevable ;  
**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Que** l'alinéa 5 de ce même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

**Considérant** qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

**Qu'à** ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;

**Considérant** cependant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque revendiquée dans les classes 9 et 16 conformément à l'article susvisé ;

**Considérant** par ailleurs qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16, les produits de ces diverses classes étant différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'en** conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

**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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA en son recours ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 11 au 17 MAI 2009**

## DECISION N° 0121/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisé » n° 53929**

### 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 ; cabinet TG – Services représenté par THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

**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 ; **Qu'**elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA Stylisé » n° 55899 dans les classes 9 et 16 ;

**Vu** la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ; **Qu'**elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « Logo CA Stylisé » a été déposée à l' OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France et enregistrée sous le numéro 53929 pour les produits des classes 9 et 16, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

**Considérant** qu'une revendication de propriété de cette marque a été formulée le 06 février 2007 par la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

**Considérant** que par décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 ;

**Considérant** que par requête datée du 31 juillet 2008, la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. par le biais de son mandataire, le

cabinet TG – Services représenté par THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

**Qu'**elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA Stylisé » n° 55899 dans les classes 9 et 16 ;

**Qu'**elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

**Que** sur le premier point, la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 9 et 16 couvrent des produits naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;

**Qu'**elle rappelle à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

**Que** sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

**Qu'**il soutient par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;



**Que** le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 9 et 16, les produits de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

**Que** la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55899 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 9 et 16 ;

**Considérant** qu'en réplique, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A., représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréée auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

**Qu'**elle soutient à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les produits des classes revendiquées ;

**Que** par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 – 7è de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

**Qu'**elle expose en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

**Qu'**enfin, la société Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 pour lesquelles il l'a déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

#### **Sur la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. est régulier ;

**Qu'**il échet de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Que** l'alinéa 5 du même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

**Considérant** qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

**Qu'**à ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;

**Considérant** cependant qu'elle n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque revendiquée dans les classes 9 et 16 conformément à l'article susvisé ;

**Considérant** par ailleurs qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16, les produits de ces diverses classes étant différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**en conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

**En la forme : *Déclare le recours de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA recevable ;***

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

## DECISION N° 0122/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisé » n° 53930**

### 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° 0083/OAPI/DG/DGA/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 « Logo CA Stylisé » a été déposée à l'OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. et enregistrée sous le numéro 53930 pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

**Considérant** qu'une revendication de propriété de cette marque dans les classes 35, 38, 41 et 42 a été formulée le 06 février 2007 par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

**Considérant** que par décision n° 0083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

**Considérant** que par requête datée du 31 juillet 2008, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du

Sénégal S.A., par le biais de son mandataire, le cabinet TG-Services représenté par Monsieur THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle fait valoir qu'en même temps que cette revendication, elle a formé opposition à l'enregistrement de la marque « Logo CA Stylisé » n° 53930, action déclarée justifiée en partie par le Directeur Général de l'OAPI qui a radié ladite marque dans la classe 36, en estimant sérieux le risque de confusion qu'elle crée avec la marque « Crédit Agricole + Logo » n° 50578, mais l'a maintenue dans les classes 35, 38, 41 et 42 au motif que le recourant ne justifie pas son usage antérieur dans ces classes ;

**Qu'**elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA Stylisé » n° 55898 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

**Qu'**elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

**Considérant** que sur le premier point, la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 35, 38, 41 et 42 couvrent des services naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;

**Qu'**elle rappelle à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par

la société Crédit Agricole S.A. – France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

**Que** sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

**Qu'il** soutient par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;

**Que** le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

**Que** la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55898 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

**Considérant** qu'en réplique, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A France, représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

**Qu'elle** soutient à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les services des classes revendiquées ;

**Que** par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 - 7<sup>e</sup> de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

**Qu'elle** expose en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

**Qu'enfin**, la société Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42 pour lesquelles il l'a

déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

#### **Sur la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est régulier ;

**Qu'il** échet de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Que** l'alinéa 5 du même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

**Considérant** qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

**Qu'à** ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;

**Considérant** cependant qu'elle n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque revendiquée dans les classes 35, 38, 41 et 42 conformément à l'article susvisé ;

**Considérant** par ailleurs qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces diverses classes étant différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'en** conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

**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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA en son recours ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009**

## DECISION N° 0123/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0084/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « Logo CA Stylisé » n° 53930**

### 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 ; consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**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 ; **Considérant** que par requête datée du 25 août 2008, la société Crédit Agricole S.A. par le biais du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI assisté de Maître Pierre Robert FODJOU, Avocat au Barreau du Cameroun a formé un recours en annulation de la décision susvisée ;

**Vu** la décision n° 0084/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle invoque deux principaux moyens : l'absence de risque de confusion et le dépôt frauduleux de la marque n° 50578 ;

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

**Que** sur le premier moyen, elle fait valoir qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les marques n° 53930 «Logo CA Stylisé » et n° 50578 « Crédit Agricole + Logo », une analyse synthétique permettant de relever entre elles des différences énormes ;

**Considérant** que la marque «Logo CA Stylisé » a été déposée à l'OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. et enregistrée sous le numéro 53930 pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 05/2006 du 13 décembre 2006 ;

**Qu'**à cet effet, le recourant soutient que les particularités de chacune des marques, aussi bien le graphisme des lettres C et A, le triangle de couleur de la marque de l'opposant (absent de la marque contestée), que le caractère distinctif des deux signes ne peuvent prêter à équivoque pour le consommateur d'attention moyenne, conclusion reprise dans son mémoire ampliatif additionnel daté du 28 août 2008 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 06 février 2007 par la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A., titulaire de la marque « Crédit Agricole + Logo » aux couleurs vert et jaune n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36 ;

**Considérant** que par décision n° 0084/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement la marque contestée pour la classe 36 au motif que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, en ce qui concerne les services de la classe 36, pour un

**Que** sur le deuxième moyen, pris du dépôt frauduleux de la marque n° 50578 par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A., le recourant fait valoir que si à la date dudit dépôt, la réputation du Crédit Agricole était encore peu établie sur le territoire OAPI, elle était cependant bien connue de l'opposant dont il est un membre fondateur et avec qui il a entretenu des relations commerciales pendant près de 20 ans ;



**Qu'il** soutient qu'en déposant la marque « Crédit Agricole » qu'il savait déjà utilisée par un tiers au lieu de ses initiales «CNCAS SA», la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. a commis une fraude qui justifie l'annulation de sa marque et celle de la décision attaquée ;

**Considérant** qu'en réplique, dans son mémoire du 26 janvier 2009, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA représentée par Monsieur THIerno GUEYE du Cabinet TG – Services, mandataire agréé auprès de l'OAPI conclut au rejet du recours de la société Crédit Agricole S.A. et à la confirmation de la décision encourue ;

**Qu'elle** soutient à cet effet que toutes les pseudo différences entre les deux marques relevées par son contradicteur, n'enlèvent rien aux grandes ressemblances et à l'impression d'ensemble que renvoient les deux signes qui incorporent en leur sein les lettres CA, attachés aux services de la même classe ;

**Que** sur le caractère frauduleux de l'enregistrement de sa marque, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. rappelle qu'à la date dudit enregistrement, il n'existait sur le territoire OAPI aucune exploitation par son adversaire ni d'une marque ni d'un nom commercial susceptible de faire considérer sa marque comme frauduleuse, le principe de la territorialité des droits de propriété industrielle empêchant de se prévaloir d'un droit qui n'est pas enregistré dans l'espace concerné ;

**Qu'à** cet effet, l'intimé soutient que le groupe de mots « Crédit Agricole » ne procède d'aucune originalité et renvoie à une clientèle constituée d'agriculteurs ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA expose par ailleurs que c'est l'enregistrement du Crédit Agricole SA France qui est frauduleux, alors que celui-ci avait connaissance du sien et avait sous le couvert d'un comportement faussement confraternel, tenté de la tromper en lui demandant de ne pas s'opposer à l'utilisation par lui du logo CA pour marquer l'appartenance de sa filiale Crédit Lyonnais Sénégal au groupe Crédit Agricole France ;

**Qu'elle** conclut à la nullité de la marque n° 53930 par application des articles 36 et 24 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ;

**Considérant** que dans leurs mémoires complémentaires respectifs des 30 avril et 06 mai 2009, le recourant et l'intimé insistent sur leurs arguments déjà développés ;

**Qu'ainsi**, le premier soutient que l'appellation « Crédit Agricole » a été dès l'origine, associée à la naissance de sa filiale sénégalaise, logo

connu par son contradicteur, et que le logo « CA stylisé » n°50578 est né du départ du Crédit Agricole du capital de cette filiale ;

**Que** par ailleurs, le recourant soutient que l'intimé a commis une fraude en déposant un logo qu'il savait utilisé par une autre personne ;

**Que** quant à l'intimé, il conteste ce qu'il considère comme une tentative de la part du recourant de s'approprier les termes « crédit agricole » et fait valoir qu'il n'y a eu aucune fraude de sa part dans l'enregistrement de son signe, réalisé avec l'aval de tous les membres du Conseil d'Administration dont Crédit Agricole S.A. France ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir qu'en appréciant les deux signes sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel, elle s'est rendue compte que sur les deux derniers plans, il existe suffisamment de ressemblances entre les deux marques pour créer un risque de confusion pour les consommateurs d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux en même temps ;

#### **Sur la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la société Crédit Agricole S.A. France est régulier comme fait dans les formes et délai prévus par la loi ;

**Qu'il** échet de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'il ressort de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui que « la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt », sous réserve de la revendication que peut formuler celui qui prétend en avoir la priorité de l'usage conformément à l'alinéa 3 du même texte ;

**Considérant** qu'il est constant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est titulaire de la marque « Crédit Agricole + logo » aux couleurs vert et jaune n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36, marque qui n'a fait l'objet ni d'opposition, ni de revendication de propriété de la part du Crédit Agricole SA France qui à cette date n'exploitait aucune marque sur le territoire OAPI ;

**Que** dans la même classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42, le Crédit Agricole SA France a plutôt déposé le 02 mai 2006 la marque « logo CA Stylisé » n° 53930 ;

**Considérant** que s'il peut être relevé quelques différences entre les deux signes en conflit tenant notamment à l'absence sur la marque contestée des lettres « Crédit Agricole », ces deux marques présentent beaucoup de ressemblances notamment dans l'impression générale qu'elles dégagent, l'élément majeur que constituent les lettres CA quelles que soient leurs formes, renvoyant dans

l'esprit de l'utilisateur du secteur bancaire, au Crédit Agricole, signe par ailleurs déjà protégé dans l'espace OAPI au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA ;

**Que** dès lors, la coexistence dans cet espace des deux signes en conflit pour les services de la même classe 36 est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Que** c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement la marque querellée pour les services de la classe 36 ;

**Qu'il** y a lieu de dire mal fondé le recours et de le rejeter ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

**En la forme : Reçoit le Crédit Agricole S.A. France en son recours ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**Mme KOUROUMA Paulette**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

## DECISION N° 0124/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° 0110/OAPI/DG/DGA/DPG/SBT/SCAJ du 16 juin 2008 portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés au Brevet n° 13148.**

### 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° 0110/OAPI/DG/DGA/DPG/SBT/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 le 26 juillet 2007, le Cabinet Henri JOB a, au nom de Beijing Joinn Pharmaceutical Center, introduit une demande en vue de la restauration des droits rattachés au Brevet d'invention n° 13148 déposé le 17 juin 2005 ;

**Considérant** que par décision n° 0110/OAPI/DG/DGA/DPG/SBT/SCAJ du 16 juin 2008, le Directeur Général a rejeté la demande de restauration de ce brevet au motif que ladite demande a été introduite hors délai et que les conditions de la restauration n'étaient plus remplies ;

**Considérant** que le 18 août 2008, la Société Beijing Joinn Pharmaceutical Center représentée par le Cabinet J. EKEME, a formé un recours en annulation contre cette décision devant la Commission Supérieure de Recours ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la société Beijing Joinn Pharmaceutical Center soulève les difficultés de communication successives du titulaire du brevet au mandataire intermédiaire, le Cabinet Sud-Africain de propriété intellectuelle Jan S. De Villers, puis de ce dernier au mandataire OAPI, le Cabinet Henri JOB ;

**Que** ces difficultés de communication ont entraîné la transmission tardive des instructions relatives au paiement de la seconde annuité ; et d'autre part la lettre du 5 avril 2006 du Directeur Général de l'OAPI adressée au titulaire du Brevet n° 13148, lui rappelait qu'il était déchu de ses droits et lui indiquait la voie à suivre pour la restauration de ce droit en des termes très précis et sans équivoque à savoir : « ... pour que le titulaire soit rétabli dans ses droits, il est nécessaire d'introduire une requête en restauration des droits au plus tard le 17 décembre 2007 ainsi que le stipulent les dispositions de l'article 41 de l'Annexe suscitée » ;

**Considérant** que le recourant fait valoir que le non paiement de la deuxième annuité qui est la résultante de l'incompréhension entre les deux Cabinets est une circonstance indépendante de sa volonté et ne lui est donc pas imputable ;

**Que** les fautes successives du mandataire de ne lui avoir pas indiqué ni le montant du paiement de l'annuité, ni que la deuxième annuité était payable au moment du dépôt de la demande PCT d'une part, et d'autre part, le délai butoir du 17 décembre 2007 prescrit par l'OAPI au lieu du 17 juin 2007, pour déposer sa demande de restauration, ne doivent pas entraîner des conséquences dommageables pour le titulaire du Brevet n° 13148, qui est ignorant de la législation et des usages de l'OAPI ;

**Que** tous ces facteurs doivent être interprétés comme une circonstance indépendante de sa volonté et assimilables à un événement fortuit et inévitable pour le déposant qui a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Qu'**elle conclut à l'application de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui en sa faveur et à la restauration de ses droits rattachés au Brevet n° 13148 par l'annulation de la décision n° 0110/OAPI/DG/DGA/SBT/SCAJ du 26 juin 2008 en toutes ses dispositions ;

**Considérant** que dans ses écritures en réplique du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Directeur Général de l'OAPI fonde sa décision sur les dispositions de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui qui prescrivent que la demande de restauration doit être effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date où le paiement de l'annuité était dû ;

**Que** la restauration des droits relatifs à un brevet ne saurait être demandée sans limitation de délai ;

**Que** la notification du 5 avril 2006 avait pour but d'informer le titulaire sur la situation juridique de son titre et non la modification des délais clairement fixés par l'Accord de Bangui et que les mandataires agréés auprès de l'OAPI connaissent très bien ;

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

**Considérant** que le recours de la société Beijing Joynn Pharmaceutical Center a respecté les forme et délai prescrits par la loi ;

**Qu'**il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui dispose que « lorsque la protection conférée par un brevet n'a pas été renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister, et au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû » ;

**Considérant** que la taxe était due le 17 juin 2005 et aurait dû être payée au plus tard le 17 décembre 2005 moyennant le paiement de la pénalité de retard ;

**Que** la demande de restauration aurait dû être introduite au plus tard le 17 juin 2007 ;

**Qu'**elle n'a été introduite que le 26 juillet 2007, soit plus de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû ;

**Considérant** que la jurisprudence de l'OAPI assimile la faute exclusive du mandataire à un événement fortuit et inévitable pour le déposant qui a fait preuve de diligence et de suivi ;

**Que** cependant, dans le cas d'espèce, la faute du mandataire n'est pas évidente et le déposant ne rapporte pas la preuve d'avoir fait diligence pour le paiement de la seconde annuité en ce sens que, dans la demande en annulation du 18 août 2008, le Cabinet J. EKEME indiquait clairement « que le Cabinet Henri JOB, s'est conformé à l'instruction d'entrée en phase régionale, mais n'a pas effectué le paiement de l'annuité, faute d'avoir reçu les fonds pour ledit paiement, pendant que le Cabinet Jan S. DE Villers, était persuadé de son côté que le Cabinet Henri JOB en ferait l'avance » ;

**Considérant** d'autre part que la thèse du justiciable peu averti des textes de l'OAPI est inopérante en ce que les mandataires agréés auprès de l'OAPI connaissent bien les textes ;

**Considérant** que l'indication d'une date erronée dans la lettre du Directeur Général de l'OAPI et dans la décision procède d'une simple erreur matérielle qui ne pouvait pas passer inaperçue pour ces mandataires ;

**Considérant** que la rigidité des dispositions de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui impose à tout déposant le délai maximum de deux ans pour introduire une demande en restauration de droit ;

**Qu'**il s'agit d'un délai d'ordre public qui ne saurait relever le titulaire de la forclusion ;

**Qu'**ainsi la demande de restauration introduite hors délai ne peut être accueillie favorablement ;

**Qu'**il échet de débouter le recourant de son action comme étant mal fondée ;

**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 Beijing Joinn Pharmaceutical Center en son recours ;**

**Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. Jean Fils Kléber NTAMACK**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009**

## DECISION N° 0125/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° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de l'enregistrement de la marque « Logo DOW » n° 52111**

### 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° 0069/OAPI/DG/DGA/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 « GALLANT Super & Device » a été déposée le 13 décembre 2004 par la Société DATONG Enterprises (DTE) et enregistrée sous le n° 51085 pour les produits de la classe 5 « Pesticides », puis publiée dans le BOPI n° 4/2005, paru le 30 décembre 2005 ;

**Considérant** que la Société DOW AGROSCIENCES LLC est titulaire de la marque « GALLANT » n° 47731 déposée le 21 février 2003, en classe 5 ;

**Considérant** que dans le cadre de la revendication de propriété de la marque « GALLANT SUPER » n° 51085, la marque « Logo DOW » a été déposée le 22 juillet 2005 par la Société DOW AGROSCIENCES LLC et enregistrée sous le n° 52111 en classes 1 et 5 ; puis publiée dans le BOPI n° 2/2006 paru le 15 septembre 2005 ;

**Considérant** qu'avant l'aboutissement de la revendication de propriété la marque n° 51085

« GALLANT Super & Device » a été radiée suite à l'opposition formulée par la Société DOW AGROSCIENCES ;

**Que** par décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général a radié l'enregistrement de la marque « logo DOW » n° 52111 ;

**Considérant** que par requête du 26 août 2008, la Société DOW AGROSCIENCES LLC, représentée par le Cabinet J. EKEME, a formé un recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la Société DOW AGROSCIENCES LLC invoque trois moyens tirés de la survivance de l'enregistrement en second après échec de la procédure de revendication, de la contradiction entre les motifs de la décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ avec les articles 5 alinéa 3 et 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui avec défaut de base légale, et de la radiation de la marque 52111 qui ne procède pas d'un examen du fond du litige ;

**Considérant** que sur le premier moyen, il est fait grief au Directeur Général de l'OAPI d'avoir radié l'enregistrement n° 52111 au motif que la procédure de revendication avait été déclarée sans objet par décision n° 0070/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, alors que :

- La radiation prononcée de la marque n° 51085 de DATONG ENTERPRISES (DTE) était basée sur l'enregistrement antérieur de la marque n° 47731 de DOW AGROSCIENCES LLC ;
- Le dépôt de l'enregistrement de la marque 52111 est spécifique à l'élément figuratif « logo d'un champ de DOW », marque figurative pour les produits de DOW AGROSCIENCES LLC ;



- Ce dépôt obéissait aux prescriptions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui l'impose comme préalable à toute demande de revendication ;
- La revendication de propriété suppose que la marque d'usage (n° 52111) et la marque querellée (n° 51085) sont en confrontation ;
- L'issue de la confrontation est simple : soit la marque d'usage déposée en second lieu en vertu de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et la marque déposée en premier lieu en fraude sont transférées au revendiquant, soit la demande en revendication est rejetée et les deux marques survivent séparément ;
- La décision de radiation de la marque n° 52111 ne s'appuie pas des éléments de fond comme l'absence d'antériorité d'usage ou de défaut de similitude pour rejeter la demande en revendication, puis pour radier l'enregistrement n° 52111 ;

**Considérant** que le recourant soutient que la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que la marque déposée en second lieu (n° 52111) devrait subsister quelle que soit l'issue de la procédure de revendication de la marque (n° 52085) querellée ;

**Considérant** que par le second moyen, le recourant fait valoir que le Directeur Général de l'OAPI, en s'appuyant sur la décision n° 0068/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 prononçant la radiation de la marque n° 51085 de DATONG ENTERPRISES, ne donne pas de base légale à sa décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ, lorsqu'il prononce la radiation de sa marque n° 52111 de Logo d'un champ de DOW en ce que :

- la radiation de l'enregistrement n° 52111 de Dow Agrosociences LLC ne peut résulter que de l'application de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à la demande d'un tiers ;
- l'Annexe III de l'Accord de Bangui n'a pas prévu de radiation d'office de la marque d'usage déposée en second conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 après échec d'une procédure de revendication ;
- la radiation de la marque n° 51085 laisse subsister la seule marque n° 52111 légalement déposée par lui ;
- le « logo d'un champ de DOW » ne peut demeurer sans titulaire, DOW AGROSCIENCES LLC ayant obtenu la radiation de la marque n° 51085 de DATONG ENTERPRISES, qui ne peut plus être admise à s'opposer à l'enregistrement de la marque n° 52111 ;

**Considérant** que sur le troisième moyen, le recourant estime que dans le cadre d'une revendication de propriété, l'OAPI est appelée à se prononcer par rapport aux spécificités, similitudes, ressemblances avec la marque d'usage et la marque déposée ;

**Que** dans le cas d'espèce, la décision de radiation de la marque n° 52111 de DOW AGROSCIENCES LLC ne procède pas d'un examen du fond du litige dans la procédure de revendication, mais du fait que cette revendication a été déclarée sans objet à la suite de la radiation de la marque n° 51085 revendiquée ;

**Considérant** que le recourant déclare que la radiation de la marque n° 52111 « logo d'un champ de DOW » ne profite à aucun tiers ;

**Considérant** que le recourant sollicite de la Commission :

- de dire et juger que la marque n° 52111 déposée par DOW AGROSCIENCES LLC conserve son autonomie et reste valable quelque soit le sort de la procédure de revendication de la marque n° 51085 ;
- d'annuler la décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 ;
- de réintégrer DOW AGROSCIENCES LLC dans ses droits en restaurant la marque n° 52111 déposée le 22 juillet 2005 ;

**Considérant** qu'en réaction et par écritures du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Directeur Général de l'OAPI fonde ses arguments sur le fait que la revendication de propriété vise le transfert du signe revendiqué au revendiquant ; que le résultat se traduit matériellement par un nouvel enregistrement du signe au nom du revendiquant ;

**Qu'il** fait valoir que l'Accord de Bangui a prévu en vue de cette opération, que le dépôt se fasse avant l'introduction de la revendication ;

**Que** l'introduction de la revendication fait présumer que le signe revendiqué et déposé par le revendiquant est similaire ou identique au signe de la partie adverse ;

**Que** lorsque la revendication est rejetée, les marques des deux parties ne peuvent donc pas coexister, parce qu'étant identiques ou similaires, d'où la radiation de la marque déposée dans le cadre de la revendication ;

**Considérant** que l'OAPI fait valoir que dans le cas d'espèce, la marque revendiquée ayant été radiée, la revendication est devenue sans objet ;

**Qu'il ne peut y avoir transfert de propriété** au revendiquant d'un signe qui n'a plus d'existence, ou de comparaison entre un signe qui n'existe plus et le signe du revendiquant comme prévu par l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours de la Société DOW AGROSCIENCES LLC a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

**Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;**

**Au fond :**

**Considérant** que le dépôt de l'enregistrement de la marque n° 52111 « logo d'un champ de DOW » marque figurative pour tous les produits de DOW AGROSCIENCES LLC, a obéi aux prescriptions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui en fait un préalable à toute demande de revendication ;

**Qu'en effet,** ledit article dispose que : « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance du fait

qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Considérant** que le second enregistrement de la Société DOW AGROSCIENCES LLC n'est pas remis en cause par un tiers au sens de l'article 18 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui ;

**Que** par ailleurs, la radiation de la marque « logo DOW » prononcée par l'OAPI n'a été demandée par personne ;

**Que** c'est à tort et en se saisissant d'office, que l'OAPI a radié la marque n° 52111, qui ne se trouvait plus, après la radiation de la marque concurrente « GALLANT SUPER & Device » n° 51085, en compétition avec aucune autre marque ;

**Qu'il y a donc lieu de restaurer** ladite marque n° 52111 « logo d'un champ de DOW » ;

**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 DOW AGROSCIENCES LLC recevable ;**

**Au fond : L'y dit bien fondée ;**

**En conséquence, annule la décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de l'enregistrement de la marque « Logo DOW » n° 52111 avec toutes les conséquences de droit.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# 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 2007 portant radiation de l'enregistrement 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/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- 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 ;

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 la Société Raph Martindale & Co. Ltd est titulaire des marques :

- « Dessin de crocodile » déposée le 26 janvier 1996, enregistrée sous le n° 35944 et renouvelée le 26 janvier 2006 ;
- « CROCODILE » déposée le 17 juin 1997 est enregistrée sous le n° 37973 et le renouvellement est en cours à l'OAPI ;

**Considérant** que le 3 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

**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 ;

#### **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 Raph Martindale & Co. Ltd fait référence à deux marques bien distinctes qui sont une marque verbale « CROCODILE » n° 35944 pour soutenir 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 ;

**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 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qui n'a pas été cité par elle et n'a aucun rapport avec la présente cause ;

**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 ;

**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 ;

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

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

**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 consommateur, 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 distinct en eux-même 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 nier 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 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 formes et délai prescrits par la loi ;

**Qu'**il a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**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 ;

**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 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 Pualette KOUROUMA**

**NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

## DECISION N° 0127/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° 0070/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « GALLANT SUPER & Device » n° 51085**

### 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° 0070/OAPI/DG/DGA/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 Société DATONG ENTREPRISES (DTE) a fait déposer, le 13 décembre 2004, la marque « GALLANT SUPER & Device », enregistrée sous le n° 51085 pour les produits de la classe 5 « pesticides » puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 paru le 30 décembre 2005 ;

**Considérant** que la Société DOW AGROSCIENCES LLC représentée par le Cabinet J. EKEME a introduit une revendication de propriété de l'enregistrement n° 51085, le 29 juin 2006 ;

**Considérant** que suite à l'opposition formulée par la Société DOW AGROSCIENCES LLC, la marque n° 51085 « GALLANT SUPER & Device » a fait l'objet de radiation par décision n° 0068/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 ;

**Considérant** que par décision n° 070/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général a rejeté la revendication de propriété de la marque « GALLANT

« SUPER & Device » sollicitée par la société DOW AGROSCIENCES LLC et radié encore l'enregistrement n° 52111 du 22 juillet 2005 de la marque « Logo DOW » déposée par ladite société ;

**Considérant** que le 26 août 2008, la Société DOW AGROSCIENCES LLC a, par l'intermédiaire du Cabinet J. EKEME, formé un recours en annulation contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle soulève deux moyens à savoir la nécessité de distinguer les motifs de l'opposition des motifs de la demande de revendication, et le fait que la radiation laisse une ouverture légale à la revendication de propriété ;

**Considérant** que dans le premier moyen, le recourant fait valoir que l'opposition formulée contre la marque n° 51085 par lui était basée sur l'enregistrement antérieur de la marque n° 47731 « GALLANT », uniquement sur l'élément verbal « GALLANT SUPER & Device » pour les produits de la classe 5 ;

**Que** la recevabilité et le bien fondé de cette action résultent de l'examen préalable par le Directeur Général de l'OAPI des dispositions combinées des articles 3 (b) et 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en faveur de l'opposant DOW AGROSCIENCES LLC ;

**Que** par contre la demande de revendication de propriété vise, comme l'exige l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, à démontrer qu'outre le mot « GALLANT » de l'enregistrement n° 47731, la société DOW AGROSCIENCES LLC détenait l'antériorité d'usage de l'élément figuratif « logo d'un champ de DOW » également contenu dans l'enregistrement querellé n° 51085 ;



**Considérant** que le recourant estime que bien que la radiation de la marque n° 51085 en ses éléments verbaux et figuratifs a été prononcée dans la décision n° 0068/OAPI/DG/DGA/SCAJ, sa propriété doit être reconnue sur lesdits éléments en vertu de son droit d'usage antérieur du « logo d'un champ de DOW », son emblème maison ;

**Considérant** qu'à travers le second moyen, le recourant déclare que la radiation inclut le bénéfice de la mesure prononcée au profit des tiers, mais aussi peut transporter le bénéfice de cette mesure à DOW AGROSCIENCES LLC qui ne pouvait pas valablement la revendiquer dans le cadre de l'opposition prévue par l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, mais seulement dans une autre procédure concomitante basée sur l'article 5 alinéa 3 de la même Annexe ;

**Considérant** que le recourant conclut que la Commission Supérieure de Recours constatant le succès de la mesure de radiation sollicitée par lui, doit admettre le bénéfice de la demande en revendication de propriété sur la marque radiée, la combinaison des deux procédures concourant à sauvegarder les droits antérieurs reconnus sur la marque « GALLANT » du « logo d'un champ de DOW », et de le déclarer bien fondé en sa demande de revendication de la marque « GALLANT SUPER & Device » tant sur l'élément verbal que sur l'élément figuratif « logo d'un champ de DOW » ;

**Considérant** que dans ses écritures du 1<sup>er</sup> avril 2009, l'OAPI en réaction, fait observer que la revendication de propriété vise le transfert du signe revendiqué au revendiquant ;

**Que** le résultat avec succès se traduit matériellement par un nouvel enregistrement du signe au nom du revendiquant ;

**Que** l'Accord de Bangui a prévu que le dépôt se fasse avant l'introduction de la revendication ;

**Que** la radiation du signe revendiqué rend la revendication sans objet, le transfert d'un signe inexistant étant impossible ;

**Que** dans le cas d'espèce, la marque revendiquée a été radiée, la revendication devient sans objet ;

**Qu'il** ne peut y avoir transfert de propriété au revendiquant d'un signe qui n'a plus d'existence ;

**Que** l'OAPI conclut avoir fait une bonne application de l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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

**Considérant** que le recours de la Société DOW AGROSCIENCES LLC est régulier parce que exercé dans les forme et délai de la loi ;

**Qu'il** échet de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que la revendication de propriété de DOW AGROSCIENCES LLC porte sur la marque « GALLANT SUPER & Device » n° 51085 ;

**Que** ladite marque a été radiée suite à son opposition et avant qu'il ne soit statué sur sa demande en revendication ;

**Considérant** qu'il ne peut y avoir de transfert de propriété d'une marque déjà radiée, d'un signe qui n'a plus d'existence, en faveur du revendiquant ;

**Qu'en** conséquence, la revendication portant sur l'enregistrement de la marque radiée « GALLANT SUPER & Device » n° 51085 par la société DOW AGROSCIENCES LLC est mal fondée, le transfert d'un signe inexistant étant impossible ;

**Qu'il** y a lieu de confirmer partiellement la décision n° 0070/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 sur ce point ;

**Considérant** cependant qu'en son article 2, la décision sus visée a radié l'enregistrement n° 52111 du 22 juillet 2005 de la marque « Logo DOW » de la Société DOW AGROSCIENCES ;

**Que** par cette radiation d'office d'une marque régulièrement enregistrée et publiée, sans base légale, l'OAPI a violé les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'il** y a lieu d'infirmier partiellement la décision attaquée sur ce point ;

**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 DOW AGROSCIENCES LLC recevable ;***

**Au fond : *L'y dit partiellement fondée ;***

***Confirme la décision attaquée n° 0070/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 en son article 1<sup>er</sup> sur le rejet de la revendication de propriété de l'enregistrement GALLANT SUPER & Device » de DOW AGROSCIENCES LLC ;***

***Par contre l'infirmes en son article 2 sur la radiation de l'enregistrement n° 52111 du 22 juillet 2005 de la marque « Logo DOW ».***

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**Mme KOUROUMA Paulette**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

## DECISION N° 0128/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0086/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PORTMAN Label » n° 52551**

### 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° 0086/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 « PORTMAN Label » a été déposée le 1<sup>er</sup> novembre 2005 par Melfinco S.A. et enregistrée sous le n° 52551 en classe 34, puis publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ;

**Considérant** que la Société Rothmans of Pall Mall Ltd a fait opposition le 3 avril 2007 audit enregistrement en soutenant que l'aspect tout entier de la marque « PORTMAN label » est très similaire à ses marques « Rothmans Label » n° 35442 et 30026 sur tous les plans ;

**Considérant** que par décision n° 0086/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 ;

**Considérant** que par requête en date du 05 juin 2008 déchargée au Secrétariat de la Commission

Supérieure de Recours sous le n° 001 du 06 juin 2008, le Cabinet Ekani-Conseils demandait pour le compte de son client, la société Melfinco SA, l'annulation de la décision n° 0086/OAPI/DG/DGA/SCAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 ;

**Considérant** que le même cabinet par mémoire ampliatif de la même date exposait les motifs de sa demande qu'il scinde en deux branches :

- 1- Irrégularités sur la forme qui comprend un seul grief représenté par le défaut de date de la décision de radiation ;
- 2- Irrégularité sur le fond ;

**Considérant** que le recourant soulève deux arguments au fond dont le premier est tiré de la comparaison des marques en conflit et fait ressortir que la comparaison des éléments figuratifs qui comportent, pour la recourante, dans la partie supérieure du cercle, un blason avec des aigles alors que les marques de Rothmans of Pall Mall Limited comportent des lions à la place des aigles ;

**Que** sur la comparaison au plan intellectuel, le mot « Portman » utilisé par la recourante comme nom de sa marque, signifie « ouvrier du port ou docker » qui ne saurait être confondu avec « Rothmans » qui est un néologisme qui renseigne bien sur l'origine des produits mis sur le marché par Rothmans of Pall Mall Limited ;

**Que** la comparaison des éléments verbaux des marques en conflit fait ressortir la différence au plan visuel et phonétique car « portman »

commence par la consonne sonore « P » et s'écrit au singulier en caractères épais, tandis que pour « Rothmans » le mot commence par une consonne sonore « R » et se termine par « S » qui induit un élément sonore ;

**Considérant** que le second argument de fond que soulève la recourante est quant à lui tiré de la spécificité des consommateurs des produits de la classe 34 ;

**Qu'**elle souligne à ce titre que le Directeur Général de l'OAPI n'a pas répondu à l'argument de défense de la recourante qui expose que les produits de la classe 34 sont destinés à une catégorie déterminée de consommateurs, à savoir les fumeurs, qui sont caractérisés par une fidélité à une marque de cigarette qu'ils connaissent et reconnaissent facilement, d'où la faible possibilité de confusion ;

**Considérant** que la recourante soulève par ailleurs que l'Office Bulgare de la propriété intellectuelle avait déjà rejeté l'opposition de Rothmans comme non fondée ;

**Qu'**elle conclut en demandant à la Commission, en la forme, de la recevoir en son recours, l'y dire fondée et par conséquent annuler la décision attaquée ;

**Considérant** que Maître FOJOU Pierre Robert et le Cabinet J. EKEME, par mémoire en réplique daté du 17 février 2009 pour le compte de leur cliente la Société Rothmans of Pall Mall Ltd, titulaire de plusieurs marques déposées à l'OAPI depuis les années 1990, répondent que le premier moyen de cassation tiré du défaut de date de la décision attaquée est inopérant, car, s'agissant d'une simple erreur matérielle ne portant aucun grief à la recourante ;

**Que** s'agissant des irrégularités de fond, Rothmans soutient que c'est à raison que le Directeur général de l'OAPI a tenu compte de la comparaison visuelle des éléments figuratifs des marques en présence car, un fumeur sourd muet ou peu instruit a de fortes chances de se tromper s'il n'a pas les deux marques en même temps sous les yeux d'autant plus que la courbe du « P » de « PORTMAN label » est quasi-identique à la courbe du « R » de Rothmans, les deux marques étant écrites dans une police de caractères identiques ;

**Considérant** que pour l'intimé, la comparaison au plan intellectuel qui se limite à la définition des mots ne peut constituer une préoccupation pour les fumeurs de l'espace OAPI, tandis que la comparaison des éléments verbaux fait ressortir le son prédominant dans les deux marques en conflit provenant de « othman » qui donne tout le son au mot d'où le risque de confusion évident pour un consommateur de l'espace OAPI qui n'a pas les

deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Que** sur ce second moyen, la société Rothmans of Pall Mall Ltd souligne que le Directeur Général de l'OAPI a rendu sa décision pour justement éviter au consommateur d'être trompé par la triple ressemblance phonétique, visuelle et intellectuelle, risque qui peut s'étendre au vendeur du produit tant la ressemblance est réelle ;

**Qu'**elle rappelle que le principe de l'autonomie de chaque Office de propriété intellectuelle est universellement reconnu de même que celui de la territorialité de chaque marque ;

**Qu'**en l'espèce, la décision de l'Office bulgare ne saurait faire jurisprudence à l'OAPI et la société de conclure en demandant la confirmation de la décision du Directeur général de l'OAPI ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI en ses observations datées du 1<sup>er</sup> avril 2009, estime que la prétendue erreur matérielle n'entache pas la validité de la décision car les décisions sont signées en trois exemplaires, celui de l'OAPI portant bien la date du 23 mai 2008 ;

**Qu'**il fait valoir par ailleurs après comparaison des signes que, du point de vue visuel et phonétique, il existe bien un risque de confusion entre les marques des deux titulaires couvrant les produits de la même classe, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

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

**Considérant** que le recours formulé par la Société Melfinco SA est régulier ;

**Qu'**il y a lieu de l'y déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considération** que le moyen tiré de l'absence de date de la décision attaquée que soulève la Société Melfinco SA est inopérant, car il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qui ne porte pas grief au recourant pour qui la date à prendre en compte est la date de notification de la décision en question, d'autant plus que l'auteur de la décision attaquée soutient dans ses écritures que les décisions sont signées en trois originaux dont l'un au moins porte la date et est disponible à la Direction Générale de l'OAPI ;

**Considérant** qu'il est de jurisprudence constante à la Commission Supérieure de Recours que les erreurs matérielles ne portant pas grief, ne peuvent être à la base de l'annulation d'une décision ;

**Considérant** que s'il existe des différences du point de vue visuel et phonétique entre les marques



« PORTMAN » et « ROTHMANS », elles ne sont notables que pour le consommateur averti les examinant l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux ou à l'oreille au même moment ;

**Considérant** qu'enregistrée dans la même classe 34 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque PORTMAN peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison de la marque Rothmans soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

**Considérant** que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque PORTMAN Label ;

**Qu'il** échet de débouter le recourant dans son action comme mal fondée ;

**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 Melfinco SA recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 16 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

## DECISION N° 0129/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation contre la décision n° 0085/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + Logo » n° 53927**

### 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° 0085/OAPI/DG/DGA/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 «Crédit Agricole + logo » a été déposée à l'OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. et enregistrée sous le numéro 53927 pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 05/2006 du 13 décembre 2006 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 06 février 2007 par la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A., titulaire de la marque « Crédit Agricole + Logo » aux couleurs vert et jaune n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36 ;

**Considérant** que par décision n° 0085/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement la marque contestée pour la classe 36 au motif que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, en ce qui concerne les services de la classe 36, pour un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les

deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** que par requête datée du 25 août 2008, la société Crédit Agricole S.A. par le biais du Cabinet Cazenave, mandataire agréée auprès de l'OAPI, assisté de Maître Pierre Robert FODJOU, Avocat au Barreau du Cameroun a formé un recours en annulation de la décision susvisée ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle invoque deux principaux moyens : l'absence de risque de confusion et le dépôt frauduleux de la marque n° 50578 ;

**Que** sur le premier moyen, elle fait valoir qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les marques n° 53927 «Crédit Agricole + Logo CA» et n° 50578 « Crédit Agricole + Logo », une analyse synthétique permettant de relever entre elles des différences énormes ;

**Qu'**à cet effet, le recourant soutient que les particularités de chacune des marques, aussi bien le graphisme des lettres C et A, le triangle de couleur de la marque de l'opposant (absent de la marque contestée), que le caractère distinctif des deux signes ne peuvent prêter à équivoque pour le consommateur d'attention moyenne, conclusion reprise dans son mémoire ampliatif additionnel daté du 28 août 2008 ;

**Que** sur le deuxième moyen, pris du dépôt frauduleux de la marque n° 50578 par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A., le recourant fait valoir que si à la date dudit dépôt, la réputation du Crédit Agricole S.A. France était encore peu établie sur le territoire OAPI, elle était cependant bien connue de l'opposant dont il est un membre fondateur et avec qui il a entretenu des relations commerciales pendant près de 20 ans ;



**Qu'il soutient** qu'en déposant la marque « Crédit Agricole » qu'il savait déjà utilisée par un tiers au lieu de ses initiales « CNCAS SA », la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. a commis une fraude qui justifie l'annulation de sa marque et celle de la décision attaquée ;

**Considérant** qu'en réplique, dans son mémoire du 26 janvier 2009, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA représentée par Monsieur THIerno GUEYE du Cabinet TG - Services, mandataire agréé auprès de l'OAPI conclut au rejet du recours de la société Crédit Agricole S.A. et à la confirmation de la décision encourue ;

**Qu'elle soutient** à cet effet que toutes les pseudo différences entre les deux marques relevées par son contradicteur, n'enlèvent rien aux grandes ressemblances et à l'impression d'ensemble que renvoient les deux signes qui incorporent en leur sein les lettres CA, attachés aux services de la même classe ;

**Que** sur le caractère frauduleux de l'enregistrement de sa marque, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. rappelle qu'à la date dudit enregistrement, il n'existait sur le territoire OAPI aucune exploitation par son adversaire ni d'une marque ni d'un nom commercial susceptible de faire considérer sa marque comme frauduleuse, le principe de la territorialité des droits de propriété industrielle empêchant de se prévaloir d'un droit qui n'est pas enregistré dans l'espace concerné ;

**Qu'à** cet effet, l'intimé soutient que le groupe de mots « Crédit Agricole » ne procède d'aucune originalité et renvoie à une clientèle constituée d'agriculteurs ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA expose par ailleurs que c'est l'enregistrement du Crédit Agricole SA France qui est frauduleux, alors que celui-ci avait connaissance du sien et avait sous le couvert d'un comportement fausement confraternel, tenté de la tromper en lui demandant de ne pas s'opposer à l'utilisation par lui du logo CA pour marquer l'appartenance de sa filiale Crédit Lyonnais Sénégal au groupe Crédit Agricole France ;

**Qu'elle conclut** à la nullité de la marque n° 53927 par application des articles 36 et 24 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ;

**Considérant** que dans leurs mémoires complémentaires respectifs des 30 avril et 06 mai 2009, le recourant et la défenderesse insistent sur leurs arguments déjà développés ;

**Qu'ainsi,** le premier soutient que l'appellation « Crédit Agricole » a été dès l'origine, associée à la naissance de sa filiale sénégalaise, logo connu par son contradicteur, et que le logo

« CA stylisé » n°50578 est né du départ du Crédit Agricole du capital de cette filiale ;

**Que** par ailleurs, le recourant soutient que l'intimé a commis une fraude en déposant un logo qu'il savait utilisé par une autre personne ;

**Que** quant à l'intimé, il conteste ce qu'il considère comme une tentative de la part du recourant de s'approprier les termes « crédit agricole » et fait valoir qu'il n'y a eu aucune fraude de sa part dans l'enregistrement de son signe, réalisé avec l'aval de tous les membres du Conseil d'Administration dont Crédit Agricole S.A. France ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir qu'en appréciant les deux signes sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel, elle s'est rendue compte que sur les deux derniers plans, il existe suffisamment de ressemblances entre les deux marques pour créer un risque de confusion pour les consommateurs d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux en même temps ;

#### **Sur la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la société Crédit Agricole S.A. France est régulier comme fait dans les formes et délai prévus par la loi ;

**Qu'il échet** de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'il ressort de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui que « la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt », sous réserve de la revendication que peut former celui qui prétend en avoir la priorité de l'usage conformément à l'alinéa 3 du même texte ;

**Considérant** qu'il est constant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est titulaire de la marque « Crédit Agricole + logo » aux couleurs vert et jaune n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36, marque qui n'a fait l'objet ni d'opposition, ni de revendication de propriété de la part du Crédit Agricole SA France qui à cette date n'exploitait aucune marque sur le territoire OAPI ;

**Que** dans la même classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42, le Crédit Agricole SA France a plutôt déposé le 02 mai 2006 la marque « Crédit Agricole + logo » n° 53930 ;

**Considérant** que s'il peut être relevé quelques différences entre les signes en conflit, ces deux marques « Crédit Agricole + Logo » n° 50578 du 14 septembre 2004 et « Crédit Agricole + logo » n° 53927 présentent beaucoup de ressemblances aussi bien dans leurs éléments caractéristiques que sont les termes « Crédit Agricole » et les logos constitués des lettres « CA », que dans l'impression d'ensemble qu'elles dégagent ;

**Que** dès lors, la coexistence dans cet espace des deux signes en conflit pour les services de la même classe 36 est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Que** c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement la marque querellée pour les services de la classe 36 ;

**Qu'**il y a lieu de dire mal fondé le recours et de le rejeter ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

**En la forme : Reçoit le Crédit Agricole S.A. France en son recours ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed Saleh**

Les Membres :

**Mme KOUROUMA Paulette**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009**

## DECISION N° 0130/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LOGO CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » n° 55101.**

### 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° 0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque n° 50578 « Logo CA en écritures stylisées + Crédit Agricole » a été déposée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) le 14 septembre 2004 dans la classe 36 ;

**Que** le 22 novembre 2006, la Société Crédit Agricole SA France a déposé la marque « logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » à l'OAPI qui l'a enregistrée sous le n° 55101 en classes 35 et 36, puis l'a publiée au BOPI n° 2/2007 du 15 juin 2007 ;

**Considérant** que le 12 juillet 2007, une opposition à cet enregistrement a été formulée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) représentée par le Cabinet TG Services de Monsieur Thierno GUEYE, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** que par décision n° 0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette opposition en soulignant que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble ne prêtent pas à confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

**Considérant** que par requête en date du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Cabinet TG Services a formé au nom et pour le compte de la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, un recours contre cette décision ;

**Qu'à l'appui de ce recours, la CNCAS évoque la violation des dispositions des articles 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et 3 -b de la même Annexe III qui disqualifient toute marque qui ressemble à une autre au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;**

**Que** la décision attaquée, bien qu'ayant reconnu que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, a souligné qu'elles apparaissent dans des graphismes différents et maintenu leur coexistence en écartant le risque de confusion qui doit s'apprécier selon l'impression d'ensemble de chaque marque en présence ;

**Considérant** que pour la CNCAS, la similitude des logos CA et leur signification évidente « Crédit Agricole » ouvrent une méprise entre les deux marques même pour les consommateurs réputés d'attention supérieure ;

**Que** les deux logos distinctifs des deux marques n° 50578 du CNCAS et n° 55101 du Crédit Agricole SA France sont constitués des lettres C et A en écritures stylisées, parfaitement lisibles

comme des lettres de l'alphabet ; qu'elles ne sont ni penchées, ni renversées et sont écrites horizontalement de manière perceptible ;

**Que** les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » à côté du logo ne sont de nature ni à éliminer le risque de confusion, ni à modifier l'impression d'ensemble encore moins les caractéristiques essentielles de chaque marque ;

**Qu'il** est de doctrine et de jurisprudence constantes françaises que le risque de confusion est établi dès que les ressemblances d'ensemble sont constatées sans égard aux différences secondaires ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA insiste sur le revirement ou le contre-pied pris par la Commission des oppositions dans ses décisions rendues le 23 mai 2008 dans le cadre des oppositions formulées par elle à l'encontre des enregistrements des marques n° 53927 et n° 53930 du Crédit Agricole SA ;

**Que** ledit conflit qui opposait les logos en écritures stylisées des lettres C et A utilisés et déposés par les deux parties en classe 36 avait été tranché par la même Commission qui avait admis que du point de vue phonétique et intellectuel, il existait un risque de confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui concerne les services de la même classe 36 pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Qu'en** admettant au mois de mai 2008 l'existence d'un risque de confusion des deux logos C et A en écritures stylisées pour soutenir aujourd'hui le contraire et affirmer que les deux logos « apparaissent sous des graphismes différents », l'incohérence de ladite Commission est évidente et doit être sanctionnée par la cassation de la décision attaquée ;

**Considérant**, conclut la CNCAS, que le risque de confusion des deux marques n° 50578 et n° 55101 existe et la différence de graphisme ne l'écarte pas puisque le Crédit Agricole SA France a cru devoir éviter un « malentendu éventuel » en l'appelant à une coexistence tolérée ;

**Qu'elle** sollicite l'annulation de la décision n° 0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 ;

**Considérant** que par mémoire en réponse du 22 octobre 2009, la Société Crédit Agricole SA France, représentée par le Cabinet Cazenave, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, affirme que les deux marques en conflit, représentées et mises côte à côte, ne présentent aucune similitude avec la marque en simples écritures stylisées des lettres C et A de la CNCAS ;

**Que** la marque n° 50578 de la CNCAS n'est qu'un logo associé du mot Crédit Agricole en dessous des lettres C et A en écritures stylisées, tandis que les termes « SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » sont totalement différents de l'expression Crédit Agricole ;

**Considérant** que la Société Crédit Agricole SA France soutient qu'aucun consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ne peut, en présence du logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE n° 55101 attaqué, croire qu'il est en face de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, dont la marque ne comporte que les mots « Crédit agricole » qui apparaissent clairement en dessous des lettres C et A en écritures stylisées de la marque n° 50578 ;

**Qu'aucune** des marques attaquées par la CNCAS ne figure dans un triangle, élément fortement distinctif des marques en conflit ;

**Qu'en** plus, les couleurs ne sont pas les mêmes et l'introduction du nom du pays donne à l'expression « SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE », un caractère distinctif indiscutable ;

**Considérant** que l'OAPI, par les observations écrites du Directeur Général en date du 2 septembre 2009, oppose à l'argumentation de la CNCAS, l'absence de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ;

**Qu'ayant** procédé à l'examen des marques des deux titulaires, il est apparu qu'en appréciant les deux signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les différences sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre la marque du recourant n° 50578 et celle querellée n° 55101 qui comprennent les mêmes lettres C et A mais apparaissent dans des graphismes différents ;

#### **En la forme ;**

**Considérant** que le recours formulé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a respecté les forme et délai légaux ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'au sens de l'article 3 – b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la ressemblance entre les marques en conflit ne conduit à la radiation de l'enregistrement de la marque déposée en dernier lieu que lorsque cette ressemblance et la similarité des produits ou services couverts sont susceptibles de créer un risque de confusion ;

**Considérant** qu'il est constant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a effectué



la première, le dépôt de la marque « Crédit Agricole + logo » aux couleurs verte et jaune n° 50578 le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36 ;

**Que** le Crédit Agricole SA France a déposé dans les classes 35 et 36 la marque « Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE », le 22 novembre 2006 sous le n° 55101 ;

**Considérant** que la ressemblance entre les marques en conflit résulte des lettres C et A présentes dans les deux signes ;

**Qu'il** existe beaucoup de ressemblances entre les deux marques notamment dans l'impression générale qu'elles dégagent, l'élément majeur étant les lettres CA en écritures stylisées qui, qu'elles que soient leur forme, renvoient dans l'esprit de l'utilisateur du secteur bancaire au Crédit Agricole, signe déjà protégé au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA ;

**Que** l'adjonction du groupe de mots « SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » comme toutes les autres mentions qui accompagnent le logo CA en écritures stylisées, ne modifient en rien l'impression d'ensemble de chaque marque et n'élimine pas le risque de confusion pour les services de la même classe 36 ;

**Qu'en** réalité la mention SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE qui accompagne le logo CA en écritures stylisées sert qu'à son identification comme filiale du groupe Crédit Agricole France ;

**Que** le risque de confusion est tel que le logo de la recourante peut faire croire qu'il s'agit d'une autre filiale du même groupe ;

**Considérant** que les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » à côté du logo CA ne sont pas de nature à éliminer ce risque de confusion ;

**Considérant** qu'une marque du Crédit Agricole SA France constituée du logo CA en écritures stylisées repris dans la marque n° 55101 a déjà fait l'objet de radiation partielle pour les services de la classe 36 au motif que la coexistence dans l'espace OAPI des deux signes pour les services de la même classe est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** cependant que la Société Crédit Agricole SA France a également déposé la marque « logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » n° 55101 en classe 35 ;

**Qu'il** n'existe pas de similarité entre la classe 36 et la classe 35 ; que les services de ces classes sont différents et ne peuvent sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Qu'il** y a lieu d'ordonner la radiation partielle de la marque querellée n° 55101 pour les services de la classe 36 ;

#### 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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal en son recours ;**

**Au fond : L'y dit partiellement fondée ;  
Ordonne la radiation partielle de la marque querellée n° 55101 pour les services de la classe 36 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

## DECISION N° 0131/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0058/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LOGO CA – SCB CAMEROUN » n° 55099.**

### 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 ; (CNCAS) représentée par le Cabinet TG Services de Monsieur Thierno GUEYE, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**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° 0058/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque n° 50578 « Logo CA en écritures stylisées + Crédit Agricole » a été déposée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) le 14 septembre 2004 dans la classe 36 ;

**Que** le 22 novembre 2006, la Société Crédit Agricole SA France a déposé la marque « logo CA – SCB CAMEROUN » à l'OAPI qui l'a enregistrée sous le n° 55099 en classes 35 et 36, puis l'a publiée au BOPI n° 2/2007 du 15 juin 2007 ;

**Considérant** que le 12 juillet 2007, une opposition à cet enregistrement a été formulée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA

**Considérant** que par décision n° 0058/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette opposition en soulignant que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble ne prêtent pas à confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

**Considérant** que par requête en date du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Cabinet TG Services a formé au nom et pour le compte de la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, un recours contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la CNCAS évoque la violation des dispositions des articles 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et 3 -b de la même Annexe III qui disqualifient toute marque qui ressemble à une autre au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

**Que** la décision attaquée, bien qu'ayant reconnu que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, a souligné qu'elles apparaissent dans des graphismes différents et maintenu leur coexistence en écartant le risque de confusion qui doit s'apprécier selon l'impression d'ensemble de chaque marque en présence ;

**Considérant** que pour la CNCAS, la similitude des logos CA et leur signification évidente « Crédit Agricole » ouvrent une méprise entre les deux



marques même pour les consommateurs réputés d'attention supérieure ;

**Que** les deux logos distinctifs des deux marques n° 50578 du CNCAS et n° 55099 du Crédit Agricole SA France sont constitués des lettres C et A en écritures stylisées, parfaitement lisibles comme des lettres de l'alphabet ; qu'elles ne sont ni penchées, ni renversées et sont écrites horizontalement de manière perceptible ;

**Que** les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « SCB CAMEROUN » à côté du logo CA ne sont de nature ni à éliminer le risque de confusion, ni à modifier l'impression d'ensemble encore moins les caractéristiques essentielles de chaque marque ;

**Qu'il** est de doctrine et de jurisprudence constantes françaises que le risque de confusion est établi dès que les ressemblances d'ensemble sont constatées sans égard aux différences secondaires ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA insiste sur le revirement ou le contre-pied pris par la Commission des oppositions dans ses décisions rendues le 23 mai 2008 dans le cadre des oppositions formulées par elle à l'encontre des enregistrements des marques n° 53927 et n° 53930 du Crédit Agricole SA France ;

**Que** ledit conflit qui opposait les logos en écritures stylisées des lettres C et A utilisés et déposés par les deux parties en classe 36 avait été tranché par la même Commission qui avait admis que du point de vue phonétique et intellectuel, il existait un risque de confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui concerne les services de la même classe 36 pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Qu'en** admettant au mois de mai 2008 l'existence d'un risque de confusion des deux logos C et A en écritures stylisées pour soutenir aujourd'hui le contraire et affirmer que les deux logos « apparaissent sous des graphismes différents », l'incohérence de ladite Commission est évidente et doit être sanctionnée par la cassation de la décision attaquée ;

**Considérant**, conclut la CNCAS, que le risque de confusion des deux marques n° 50578 et n° 55099 existe et la différence de graphisme ne l'écarte pas puisque le Crédit Agricole SA France a cru devoir éviter un « malentendu éventuel » en l'appelant à une coexistence tolérée ;

**Qu'elle** sollicite l'annulation de la décision n° 0058/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 ;

**Considérant** que par mémoire en réponse du 22 octobre 2009, la Société Crédit Agricole SA France, représentée par le Cabinet Cazenave, assisté de Me

Pierre Robert FOJOU, affirme que les deux marques en conflit, représentées et mises côte à côte, ne présentent aucune similitude avec la marque en simples écritures stylisées des lettres C et A de la CNCAS ;

**Que** la marque n° 50578 de la CNCAS n'est qu'un logo associé du mot Crédit Agricole en dessous des lettres C et A en écritures stylisées, tandis que les termes « SCB CAMEROUN » sont totalement différents de l'expression Crédit Agricole ;

**Considérant** que la Société Crédit Agricole SA France soutient qu'aucun consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ne peut, en présence du logo CA –SCB CAMEROUN n° 55099 attaqué, croire qu'il est en face de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, dont la marque ne comporte que les mots « Crédit agricole » qui apparaissent clairement en dessous des lettres C et A en écritures stylisées de la marque n° 50578 ;

**Qu'aucune** des marques attaquées par la CNCAS ne figure dans un triangle, élément fortement distinctif des marques en conflit ;

**Qu'en** plus, les couleurs ne sont pas les mêmes et l'introduction du nom du pays donne à l'expression « SCB - CAMEROUN », un caractère distinctif indiscutable ;

**Considérant** que l'OAPI, par les observations écrites du Directeur Général en date du 2 septembre 2009, oppose à l'argumentation de la CNCAS, l'absence de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ;

**Qu'ayant** procédé à l'examen des marques des deux titulaires, il est apparu qu'en appréciant les deux signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les différences sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre la marque du recourant n° 50578 et celle querellée n° 55099 qui comprennent les mêmes lettres C et A mais apparaissent dans des graphismes différents ;

#### **En la forme ;**

**Considérant** que le recours formulé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a respecté les forme et délai légaux ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'au sens de l'article 3 – b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la ressemblance entre les marques en conflit ne conduit à la radiation de l'enregistrement de la marque déposée en dernier lieu que lorsque cette

ressemblance et la similarité des produits ou services couverts sont susceptibles de créer un risque de confusion ;

**Considérant** qu'il est constant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a effectué la première, le dépôt de la marque « Crédit Agricole + logo » aux couleurs verte et jaune n° 50578 le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36 ;

**Que** le Crédit Agricole SA France a déposé dans les classes 35 et 36 la marque « Logo CA – SCB CAMEROUN », le 22 novembre 2006 sous le n° 55099 ;

**Considérant** que la ressemblance entre les marques en conflit résulte des lettres C et A présentes dans les deux signes ;

**Qu'il** existe beaucoup de ressemblances entre les deux marques notamment dans l'impression générale qu'elles dégagent, l'élément majeur étant les lettres CA en écritures stylisées qui, qu'elles que soient leur forme, renvoient dans l'esprit de l'utilisateur du secteur bancaire au Crédit Agricole, signe déjà protégé au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA ;

**Que** l'adjonction du groupe de mots « SCB CAMEROUN » comme toutes les autres mentions qui accompagnent le logo CA en écritures stylisées, ne modifient en rien l'impression d'ensemble de chaque marque et n'élimine pas le risque de confusion pour les services de la même classe 36 ;

**Qu'en** réalité la mention « SCB – CAMEROUN » qui accompagne le logo CA en écritures stylisées

ne sert qu'à son identification comme filiale du groupe Crédit Agricole France ;

**Que** le risque de confusion est tel que le logo de la recourante peut faire croire qu'il s'agit d'une autre filiale du même groupe ;

**Considérant** que les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « SCB – CAMEROUN » à côté du logo CA ne sont pas de nature à éliminer ce risque de confusion ;

**Considérant** qu'une marque du Crédit Agricole SA France constituée du logo CA en écritures stylisées repris dans la marque n° 55099 a déjà fait l'objet de radiation partielle pour les services de la classe 36 au motif que la coexistence dans l'espace OAPI des deux signes pour les services de la même classe est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** cependant que la Société Crédit Agricole SA France a également déposé la marque « logo CA – SCB CAMEROUN » n° 55099 en classe 35 ;

**Qu'il** n'existe pas de similarité entre la classe 36 et la classe 35 ; que les services de ces classes sont différents et ne peuvent sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Qu'il** y a lieu d'ordonner la radiation partielle de la marque querellée n° 55099 pour les services de la classe 36 ;

#### 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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal en son recours ;**

**Au fond : L'y dit partiellement fondée ;  
Ordonne la radiation partielle de la marque querellée n° 55099 pour les services de la classe 36.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

## DECISION N° 0132 /OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0064/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LOGO CA – CREDIT DU SENEGAL » n° 55097.**

### 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° 0064/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque n° 50578 « Logo CA en écritures stylisées + Crédit Agricole » a été déposée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) le 14 septembre 2004 dans la classe 36 ;

**Que** le 22 novembre 2006, la Société Crédit Agricole SA France a déposé la marque « logo CA – CREDIT DU SENEGAL » à l'OAPI qui l'a enregistrée sous le n° 55097 en classes 35 et 36, puis l'a publiée au BOPI n° 2/2007 du 15 juin 2007 ;

**Considérant** que le 12 juillet 2007, une opposition à cet enregistrement a été formulée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) représentée par le Cabinet TG Services de Monsieur Thierno GUEYE, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** que par décision n° 0064/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette opposition en soulignant que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble ne prêtent pas à confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

**Considérant** que par requête en date du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Cabinet TG Services a formé au nom et pour le compte de la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, un recours contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la CNCAS évoque la violation des dispositions des articles 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et 3 -b de la même Annexe III qui disqualifient toute marque qui ressemble à une autre au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

**Que** la décision attaquée, bien qu'ayant reconnu que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, a souligné qu'elles apparaissent dans des graphismes différents et maintenu leur coexistence en écartant le risque de confusion qui doit s'apprécier selon l'impression d'ensemble de chaque marque en présence ;

**Considérant** que pour la CNCAS, la similitude des logos CA et leur signification évidente « Crédit Agricole » ouvrent une méprise entre les deux marques même pour les consommateurs réputés d'attention supérieure ;

**Que** les deux logos distinctifs des deux marques n° 50578 du CNCAS et n° 55097 du Crédit Agricole SA France sont constitués des lettres C et A en écritures stylisées, parfaitement lisibles comme des lettres de l'alphabet ; qu'elles ne sont

ni penchées, ni renversées et sont écrites horizontalement de manière perceptible ;

**Que** les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « CREDIT DU SENEGAL » à côté du logo CA ne sont de nature ni à éliminer le risque de confusion, ni à modifier l'impression d'ensemble encore moins les caractéristiques essentielles de chaque marque ;

**Qu'il** est de doctrine et de jurisprudence constantes françaises que le risque de confusion est établi dès que les ressemblances d'ensemble sont constatées sans égard aux différences secondaires ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA insiste sur le revirement ou le contre-pied pris par la Commission des oppositions dans ses décisions rendues le 23 mai 2008 dans le cadre des oppositions formulées par elle à l'encontre des enregistrements des marques n° 53927 et n° 53930 du Crédit Agricole SA ;

**Que** ledit conflit qui opposait les logos en écritures stylisées des lettres C et A utilisés et déposés par les deux parties en classe 36 avait été tranché par la même Commission qui avait admis que du point de vue phonétique et intellectuel, il existait un risque de confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui concerne les services de la même classe 36 pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Qu'en** admettant au mois de mai 2008 l'existence d'un risque de confusion des deux logos C et A en écritures stylisées pour soutenir aujourd'hui le contraire et affirmer que les deux logos « apparaissent sous des graphismes différents », l'incohérence de ladite Commission est évidente et doit être sanctionnée par la cassation de la décision attaquée ;

**Considérant**, conclut la CNCAS, que le risque de confusion des deux marques n° 50578 et n° 55097 existe et la différence de graphisme ne l'écarte pas puisque le Crédit Agricole SA France a cru devoir éviter un « malentendu éventuel » en l'appelant à une coexistence tolérée ;

**Qu'elle** sollicite l'annulation de la décision n° 0064/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 ;

**Considérant** que par mémoire en réponse du 22 octobre 2009, la Société Crédit Agricole SA France, représentée par le Cabinet Cazenave, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, affirme que les deux marques en conflit, représentées et mises côte à côte, ne présentent aucune similitude avec la marque en simples écritures stylisées des lettres C et A de la CNCAS ;

**Que** la marque n° 50578 de la CNCAS n'est qu'un logo associé du mot Crédit Agricole en

dessous des lettres C et A en écritures stylisées, tandis que les termes « CREDIT DU SENEGAL » sont totalement différents de l'expression Crédit Agricole ;

**Considérant** que la Société Crédit Agricole SA France soutient qu'aucun consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ne peut, en présence du logo CA – CREDIT DU SENEGAL n° 55097 attaqué, croire qu'il est en face de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, dont la marque ne comporte que les mots « Crédit agricole » qui apparaissent clairement en dessous des lettres C et A en écritures stylisées de la marque n° 50578 ;

**Qu'aucune** des marques attaquées par la CNCAS ne figure dans un triangle, élément fortement distinctif des marques en conflit ;

**Qu'en** plus, les couleurs ne sont pas les mêmes et l'introduction du nom du pays donne à l'expression « CREDIT DU SENEGAL », un caractère distinctif indiscutable ;

**Considérant** que l'OAPI, par les observations écrites du Directeur Général en date du 2 septembre 2009, oppose à l'argumentation de la CNCAS, l'absence de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ;

**Qu'ayant** procédé à l'examen des marques des deux titulaires, il est apparu qu'en appréciant les deux signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les différences sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre la marque du recourant n° 50578 et celle querellée n° 55097 qui comprennent les mêmes lettres C et A mais apparaissent dans des graphismes différents ;

#### **En la forme ;**

**Considérant** que le recours formulé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a respecté les forme et délai légaux ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'au sens de l'article 3 – b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la ressemblance entre les marques en conflit ne conduit à la radiation de l'enregistrement de la marque déposée en dernier lieu que lorsque cette ressemblance et la similarité des produits ou services couverts sont susceptibles de créer un risque de confusion ;

**Considérant** qu'il est constant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a effectué la première, le dépôt de la marque « Crédit Agricole + logo » aux couleurs verte et jaune



n° 50578 le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36 ;

**Que** le Crédit Agricole SA France a déposé dans les classes 35 et 36 la marque « Logo CA – CREDIT DU SENEGAL », le 22 novembre 2006 sous le n° 55097 ;

**Considérant** que la ressemblance entre les marques en conflit résulte des lettres C et A présentes dans les deux signes ;

**Qu'il** existe beaucoup de ressemblances entre les deux marques notamment dans l'impression générale qu'elles dégagent, l'élément majeur étant les lettres CA en écritures stylisées qui, qu'elles que soient leur forme, renvoient dans l'esprit de l'utilisateur du secteur bancaire au Crédit Agricole, signe déjà protégé au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA ;

**Que** l'adjonction du groupe de mots « CREDIT DU SENEGAL » comme toutes les autres mentions qui accompagnent le logo CA en écritures stylisées, ne modifient en rien l'impression d'ensemble de chaque marque et n'élimine pas le risque de confusion pour les services de la même classe 36 ;

**Qu'en** réalité la mention « CREDIT DU SENEGAL » qui accompagne le logo CA en écritures stylisées ne sert qu'à son identification comme filiale du groupe Crédit Agricole France ;

**Que** le risque de confusion est tel que le logo de la recourante peut faire croire qu'il s'agit d'une autre filiale du même groupe ;

**Considérant** que les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « CREDIT DU SENEGAL » à côté du logo CA ne sont pas de nature à éliminer ce risque de confusion ;

**Considérant** qu'une marque du Crédit Agricole SA France constituée du logo CA en écritures stylisées repris dans la marque n° 55097 a déjà fait l'objet de radiation partielle pour les services de la classe 36 au motif que la coexistence dans l'espace OAPI des deux signes pour les services de la même classe est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** cependant que la Société Crédit Agricole SA France a également déposé la marque « logo CA – CREDIT DU SENEGAL » n° 55097 en classe 35 ;

**Qu'il** n'existe pas de similarité entre la classe 36 et la classe 35 ; que les services de ces classes sont différents et ne peuvent sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Qu'il** y a lieu d'ordonner la radiation partielle de la marque querellée n° 55097 pour les services de la classe 36 ;

#### 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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal en son recours ;**

**Au fond : L'y dit partiellement fondée ;  
Ordonne la radiation partielle de la marque querellée n° 55097 pour les services de la classe 36 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

**Y Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009**

## DECISION N° 133/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LOGO CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » n° 55103.**

### 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° 0055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque n° 50578 « Logo CA en écritures stylisées + Crédit Agricole » a été déposée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) le 14 septembre 2004 dans la classe 36 ;

**Que** le 22 novembre 2006, la Société Crédit Agricole SA France a déposé la marque « logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » à l'OAPI qui l'a enregistrée sous le n° 55103 en classes 35 et 36, puis l'a publiée au BOPI n° 2/2007 du 15 juin 2007 ;

**Considérant** que le 12 juillet 2007, une opposition à cet enregistrement a été formulée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) représentée par le Cabinet TG Services de Monsieur Thierno GUEYE, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** que par décision n° 0055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette opposition en soulignant que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble ne prêtent pas à confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

**Considérant** que par requête en date du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Cabinet TG Services a formé au nom et pour le compte de la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, un recours contre cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, la CNCAS évoque la violation des dispositions des articles 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et 3 -b de la même Annexe III qui disqualifient toute marque qui ressemble à une autre au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

**Que** la décision attaquée, bien qu'ayant reconnu que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, a souligné qu'elles apparaissent dans des graphismes différents et maintenu leur coexistence en écartant le risque de confusion qui doit s'apprécier selon l'impression d'ensemble de chaque marque en présence ;

**Considérant** que pour la CNCAS, la similitude des logos CA et leur signification évidente « Crédit Agricole » ouvrent une méprise entre les deux marques même pour les consommateurs réputés d'attention supérieure ;

**Que** les deux logos distinctifs des deux marques n° 50578 du CNCAS et n° 55103 du Crédit Agricole SA France sont constitués des lettres C et



A en écritures stylisées, parfaitement lisibles comme des lettres de l'alphabet ; qu'elles ne sont ni penchées, ni renversées et sont écrites horizontalement de manière perceptible ;

**Que** les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « UNION GABONAISE DE BANQUE » à côté du logo CA ne sont de nature ni à éliminer le risque de confusion, ni à modifier l'impression d'ensemble encore moins les caractéristiques essentielles de chaque marque ;

**Qu'il** est de doctrine et de jurisprudence constantes françaises que le risque de confusion est établi dès que les ressemblances d'ensemble sont constatées sans égard aux différences secondaires ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA insiste sur le revirement ou le contre-pied pris par la Commission des oppositions dans ses décisions rendues le 23 mai 2008 dans le cadre des oppositions formulées par elle à l'encontre des enregistrements des marques n° 53927 et n° 53930 du Crédit Agricole SA France ;

**Que** ledit conflit qui opposait les logos en écritures stylisées des lettres C et A utilisés et déposés par les deux parties en classe 36 avait été tranché par la même Commission qui avait admis que du point de vue phonétique et intellectuel, il existait un risque de confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui concerne les services de la même classe 36 pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Qu'en** admettant au mois de mai 2008 l'existence d'un risque de confusion des deux logos C et A en écritures stylisées pour soutenir aujourd'hui le contraire et affirmer que les deux logos « apparaissent sous des graphismes différents », l'incohérence de ladite Commission est évidente et doit être sanctionnée par la cassation de la décision attaquée ;

**Considérant**, conclut la CNCAS, que le risque de confusion des deux marques n° 50578 et n° 55103 existe et la différence de graphisme ne l'écarte pas puisque le Crédit Agricole SA France a cru devoir éviter un « malentendu éventuel » en l'appelant à une coexistence tolérée ;

**Qu'elle** sollicite l'annulation de la décision n° 0055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 ;

**Considérant** que par mémoire en réponse du 22 octobre 2009, la Société Crédit Agricole SA France, représentée par le Cabinet Cazenave, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, affirme que les deux marques en conflit, représentées et mises côte à côte, ne présentent aucune similitude avec la marque en simples écritures stylisées des lettres C et A de la CNCAS ;

**Que** la marque n° 50578 de la CNCAS n'est qu'un logo associé du mot Crédit Agricole en dessous des lettres C et A en écritures stylisées, tandis que les termes « UNION GABONAISE DE BANQUE » sont totalement différents de l'expression Crédit Agricole ;

**Considérant** que la Société Crédit Agricole SA France soutient qu'aucun consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ne peut, en présence du logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE n° 55103 attaqué, croire qu'il est en face de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, dont la marque ne comporte que les mots « Crédit agricole » qui apparaissent clairement en dessous des lettres C et A en écritures stylisées de la marque n° 50578 ;

**Qu'aucune** des marques attaquées par la CNCAS ne figure dans un triangle, élément fortement distinctif des marques en conflit ;

**Qu'en** plus, les couleurs ne sont pas les mêmes et l'introduction du nom du pays donne à l'expression « UNION GABONAISE DE BANQUE », un caractère distinctif indiscutable ;

**Considérant** que l'OAPI, par les observations écrites du Directeur Général en date du 2 septembre 2009, oppose à l'argumentation de la CNCAS, l'absence de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ;

**Qu'ayant** procédé à l'examen des marques des deux titulaires, il est apparu qu'en appréciant les deux signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les différences sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre la marque du recourant n° 50578 et celle querellée n° 55103 qui comprennent les mêmes lettres C et A mais apparaissent dans des graphismes différents ;

#### **En la forme ;**

**Considérant** que le recours formulé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a respecté les forme et délai légaux ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** qu'au sens de l'article 3 – b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la ressemblance entre les marques en conflit ne conduit à la radiation de l'enregistrement de la marque déposée en dernier lieu que lorsque cette ressemblance et la similarité des produits ou services couverts sont susceptibles de créer un risque de confusion ;

**Considérant** qu'il est constant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a effectué

la première, le dépôt de la marque « Crédit Agricole + logo » aux couleurs verte et jaune n° 50578 le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36 ;

**Que** le Crédit Agricole SA France a déposé dans les classes 35 et 36 la marque « Logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE », le 22 novembre 2006 sous le n° 55103 ;

**Considérant** que la ressemblance entre les marques en conflit résulte des lettres C et A présentes dans les deux signes ;

**Qu'il** existe beaucoup de ressemblances entre les deux marques notamment dans l'impression générale qu'elles dégagent, l'élément majeur étant les lettres CA en écritures stylisées qui, qu'elles que soient leur forme, renvoient dans l'esprit de l'utilisateur du secteur bancaire au Crédit Agricole, signe déjà protégé au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA ;

**Que** l'adjonction du groupe de mots « UNION GABONAISE DE BANQUE » comme toutes les autres mentions qui accompagnent le logo CA en écritures stylisées, ne modifient en rien l'impression d'ensemble de chaque marque et n'élimine pas le risque de confusion pour les services de la même classe 36 ;

**Qu'en** réalité la mention UNION GABONAISE DE BANQUE qui accompagne le logo CA en écritures stylisées ne sert qu'à son identification comme filiale du groupe Crédit Agricole France ;

**Que** le risque de confusion est tel que le logo de la recourante peut faire croire qu'il s'agit d'une autre filiale du même groupe ;

**Considérant** que les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « UNION GABONAISE DE BANQUE » à côté du logo CA ne sont pas de nature à éliminer ce risque de confusion ;

**Considérant** qu'une marque du Crédit Agricole SA France constituée du logo CA en écritures stylisées repris dans la marque n° 55103 a déjà fait l'objet de radiation partielle pour les services de la classe 36 au motif que la coexistence dans l'espace OAPI des deux signes pour les services de la même classe est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** cependant que la Société Crédit Agricole SA France a également déposé la marque « logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » n° 55103 en classe 35 ;

**Qu'il** n'existe pas de similarité entre la classe 36 et la classe 35 ; que les services de ces classes sont différents et ne peuvent sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Qu'il** y a lieu d'ordonner la radiation partielle de la marque querellée n° 55103 pour les services de la classe 36 ;

#### 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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal en son recours ;**

**Au fond : L'y dit partiellement fondée ;**

**Ordonne la radiation partielle de la marque querellée n° 55103 pour les services de la classe 36.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

## DECISION N° 0134/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0061/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LOGO CA – CREDIT DU CONGO » n° 55095.**

### 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° 0061/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque n° 50578 « Logo CA en écritures stylisées + Crédit Agricole » a été déposée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) le 14 septembre 2004 dans la classe 36 ;

**Que** le 22 novembre 2006, la Société Crédit Agricole SA France a déposé la marque « logo CA – CREDIT DU CONGO » à l'OAPI qui l'a enregistrée sous le n° 55095 en classes 35 et 36, puis l'a publiée au BOPI n° 2/2007 du 15 juin 2007 ;

**Considérant** que le 12 juillet 2007, une opposition à cet enregistrement a été formulée par la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA (CNCAS) représentée par le Cabinet TG Services de Monsieur Thierno GUEYE, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** que par décision n° 0061/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette opposition en soulignant

que les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble ne prêtent pas à confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

**Considérant** que par requête en date du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Cabinet TG Services a formé au nom et pour le compte de la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, un recours contre cette décision ;

**Qu'à** l'appui de ce recours, la CNCAS évoque la violation des dispositions des articles 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et 3 -b de la même Annexe III qui disqualifient toute marque qui ressemble à une autre au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

**Que** la décision attaquée, bien qu'ayant reconnu que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, a souligné qu'elles apparaissent dans des graphismes différents et maintenu leur coexistence en écartant le risque de confusion qui doit s'apprécier selon l'impression d'ensemble de chaque marque en présence ;

**Considérant** que pour la CNCAS, la similitude des logos CA et leur signification évidente « Crédit Agricole » ouvrent une méprise entre les deux marques même pour les consommateurs réputés d'attention supérieure ;

**Que** les deux logos distinctifs des deux marques n° 50578 du CNCAS et n° 55095 du Crédit Agricole SA France sont constitués des lettres C et A en écritures stylisées, parfaitement lisibles comme des lettres de l'alphabet ; qu'elles ne sont ni penchées, ni renversées et sont écrites horizontalement de manière perceptible ;

**Que** les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots «CREDIT DU CONGO» à côté du logo CA ne sont de nature ni à éliminer le risque de confusion, ni à modifier l'impression d'ensemble encore moins les caractéristiques essentielles de chaque marque ;

**Qu'il** est de doctrine et de jurisprudence constantes françaises que le risque de confusion est établi dès que les ressemblances d'ensemble sont constatées sans égard aux différences secondaires ;

**Considérant** que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA insiste sur le revirement ou le contre-pied pris par la Commission des oppositions dans ses décisions rendues le 23 mai 2008 dans le cadre des oppositions formulées par elle à l'encontre des enregistrements des marques n° 53927 et n° 53930 du Crédit Agricole SA France ;

**Que** ledit conflit qui opposait les logos en écritures stylisées des lettres C et A utilisés et déposés par les deux parties en classe 36 avait été tranché par la même Commission qui avait admis que du point de vue phonétique et intellectuel, il existait un risque de confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui concerne les services de la même classe 36 pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Qu'en** admettant au mois de mai 2008 l'existence d'un risque de confusion des deux logos C et A en écritures stylisées pour soutenir aujourd'hui le contraire et affirmer que les deux logos « apparaissent sous des graphismes différents », l'incohérence de ladite Commission est évidente et doit être sanctionnée par la cassation de la décision attaquée ;

**Considérant**, conclut la CNCAS, que le risque de confusion des deux marques n° 50578 et n° 55095 existe et la différence de graphisme ne l'écarte pas puisque le Crédit Agricole SA France a cru devoir éviter un « malentendu éventuel » en l'appelant à une coexistence tolérée ;

**Qu'elle** sollicite l'annulation de la décision n° 0061/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 ;

**Considérant** que par mémoire en réponse du 22 octobre 2009, la Société Crédit Agricole SA France, représentée par le Cabinet Cazenave, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, affirme que les deux marques en conflit, représentées et mises côte à côte, ne présentent aucune similitude avec la marque en simples écritures stylisées des lettres C et A de la CNCAS ;

**Que** la marque n° 50578 de la CNCAS n'est qu'un logo associé du mot Crédit Agricole en

dessous des lettres C et A en écritures stylisées, tandis que les termes «CREDIT DU CONGO» sont totalement différents de l'expression Crédit Agricole ;

**Considérant** que la Société Crédit Agricole SA France soutient qu'aucun consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ne peut, en présence du logo CA – CREDIT DU CONGO n° 55095 attaqué, croire qu'il est en face de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal, dont la marque ne comporte que les mots « Crédit agricole » qui apparaissent clairement en dessous des lettres C et A en écritures stylisées de la marque n° 50578 ;

**Qu'aucune** des marques attaquées par la CNCAS ne figure dans un triangle, élément fortement distinctif des marques en conflit ;

**Qu'en** plus, les couleurs ne sont pas les mêmes et l'introduction du nom du pays donne à l'expression «CREDIT DU CONGO», un caractère distinctif indiscutable ;

**Considérant** que l'OAPI, par les observations écrites du Directeur Général en date du 2 septembre 2009, oppose à l'argumentation de la CNCAS, l'absence de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ;

**Qu'ayant** procédé à l'examen des marques des deux titulaires, il est apparu qu'en appréciant les deux signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les différences sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre la marque du recourant n° 50578 et celle querellée n° 55095 qui comprennent les mêmes lettres C et A mais apparaissent dans des graphismes différents ;

**En la forme ;**

**Considérant** que le recours formulé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a respecté les forme et délai légaux ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'au sens de l'article 3 – b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la ressemblance entre les marques en conflit ne conduit à la radiation de l'enregistrement de la marque déposée en dernier lieu que lorsque cette ressemblance et la similarité des produits ou services couverts sont susceptibles de créer un risque de confusion ;

**Considérant** qu'il est constant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal a effectué la première, le dépôt de la marque « Crédit



Agricole + logo » aux couleurs verte et jaune n° 50578 le 14 septembre 2004 pour les services de la classe 36 ;

**Que** le Crédit Agricole SA France a déposé dans les classes 35 et 36 la marque « Logo CA – CREDIT DU CONGO », le 22 novembre 2006 sous le n° 55095 ;

**Considérant** que la ressemblance entre les marques en conflit résulte des lettres C et A présentes dans les deux signes ;

**Qu'il** existe beaucoup de ressemblances entre les deux marques notamment dans l'impression générale qu'elles dégagent, l'élément majeur étant les lettres CA en écritures stylisées qui, qu'elles que soient leur forme, renvoient dans l'esprit de l'utilisateur du secteur bancaire au Crédit Agricole, signe déjà protégé au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA ;

**Que** l'adjonction du groupe de mots «CREDIT DU CONGO» comme toutes les autres mentions qui accompagnent le logo CA en écritures stylisées, ne modifient en rien l'impression d'ensemble de chaque marque et n'élimine pas le risque de confusion pour les services de la même classe 36 ;

**Qu'en** réalité la mention CREDIT DU CONGO qui accompagne le logo CA en écritures stylisées ne sert qu'à son identification comme filiale du groupe Crédit Agricole France ;

**Que** le risque de confusion est tel que le logo de la recourante peut faire croire qu'il s'agit d'une autre filiale du même groupe ;

**Considérant** que les détails mineurs du soulignement dans l'une des marques et l'adjonction du groupe de mots « CREDIT DU CONGO » à côté du logo CA ne sont pas de nature à éliminer ce risque de confusion ;

**Considérant** qu'une marque du Crédit Agricole SA France constituée du logo CA en écritures stylisées repris dans la marque n° 55095 a déjà fait l'objet de radiation partielle pour les services de la classe 36 au motif que la coexistence dans l'espace OAPI des deux signes pour les services de la même classe est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** cependant que la Société Crédit Agricole SA France a également déposé la marque « logo CA – CREDIT DU CONGO » n° 55095 en classe 35 ;

**Qu'il** n'existe pas de similarité entre la classe 36 et la classe 35 ; que les services de ces classes sont différents et ne peuvent sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

**Qu'il** y a lieu d'ordonner la radiation partielle de la marque querellée n° 55095 pour les services de la classe 36 ;

#### 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 Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal en son recours ;**

**Au fond : L'y dit partiellement fondée ;**

**Ordonne la radiation partielle de la marque querellée n° 55095 pour les services de la classe 36.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\*\*\*\*\*

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

## DECISION N° 0135/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque « SANY + étoile » n° 54708.**

### 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° 0030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « SANY + étoile » a été déposée le 15 septembre 2006 par la société SANY GROUP CO. LTD et enregistrée sous le n° 54708 pour les produits des classes 7 et 12 puis publiée au BOPI n° 6/2006 du 31 janvier 2007 ;

**Considérant** que la société Daimler Chrysler a fait opposition le 3 juillet 2007 audit enregistrement en estimant que la marque « SANY + étoile » est similaire à ses marques « étoile dans un cercle » n° 18486, n° 35490 et 35491 déposées respectivement le 1<sup>er</sup> septembre 1978 et le 22 septembre 1995 ;

**Considérant** que par décision n° 030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « SANY + étoile » n° 54708 ;

**Considérant** que par requête en date du 16 mai 2009, le Cabinet Forchak IP & legal advisory demandait pour le compte de sa cliente la Société SANY GROUP CO LTD, l'annulation de la décision n° 0030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de

l'enregistrement de la marque « SANY + étoile » n° 54708 ;

**Considérant** que la Société SANY GROUP CO. LTD soutient que le risque de confusion entre les deux marques est inexistant car elles ne sont ni similaires, ni identiques et la comparaison des deux marques prouve cela, la marque « SANY + étoile » étant composée de trois triangles dans un cercle entrecoupé par les extrémités des triangles ;

**Qu'**au plan visuel le caractère distinctif de la marque « SANY + étoile » est rehaussé par le mot SANY apposé au dessous du logo faisant de ce signe une marque verbale semi figurative alors que celui des marques de l'intimé est constitué d'une étoile à trois branches fines à l'intérieur d'un cercle fermé ;

**Que** la recourante ajoute par ailleurs qu'une marque ne peut être distinctive que si elle peut distinguer les produits pour lesquels elle a été déposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les marques de Daimler Chrysler qui représentent un volant de véhicule que toute personne physique ou morale peut s'approprier à condition d'avoir les prétentions commerciales ou autres dans le domaine de l'automobile ou ses dérivés ;

**Qu'**en conséquence, il n'appartient pas à Daimler Chrysler dont les signes n'apportent aucune distinctivité, de demander la radiation de la marque « SANY + étoile » ;

**Qu'**elle sollicite en conclusion l'annulation de la décision attaquée ;

**Considérant** que par mémoire en date du 5 octobre 2009, le Cabinet TG Services, soulève pour le compte de sa cliente DAIMLER CHRYSLER la forclusion du recours de SANY GROUP CO. LTD comme étant fait hors délai ;



**Qu'au fond**, il estime que le risque de confusion est réel pour le public des consommateurs de produits des classes 7 et 12 couvertes par les deux marques, d'où la nécessité de confirmer la décision attaquée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI, en ses observations du 2 septembre 2009 fait valoir que du point de vue visuel et intellectuel, il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes produits des classes 7 et 12, les différences invoquées ne supprimant pas ce risque pour le consommateur d'attention moyenne ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours formulé par la Société SANY GROUP CO. LTD a été reçu à l'OAPI le 17 avril 2009 sous le n° R09/00507 comme en fait foi le cachet du bureau du courrier y apposé ;

**Que** la date du 16 mai 2009 portée sur la requête de la recourante ne constitue qu'une simple erreur matérielle ;

**Que** dès lors, le recours sus-visé intervenu moins de trois mois après la notification de la décision attaquée, est recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui donne la propriété de la marque à celui qui en fait le premier le dépôt et que l'article 7 de la même Annexe lui donne le droit d'empêcher l'usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes et susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

**Considérant** que la société SANY GROUP CO. LTD ne conteste pas l'appartenance du signe « étoile à trois branches dans un cercle » à Daimler Chrysler, ni l'antériorité du dépôt de ses marques par rapport à la sienne ;

**Que** cela donne le droit à Daimler Chrysler de se protéger surtout quand il y a risque de confusion du point de vue visuel et intellectuel comme c'est le cas, d'autant plus que les différences invoquées ne sont pas de nature à supprimer ce risque pour le consommateur d'attention moyenne ;

**Considérant** que s'il existe des différences du point de vue visuel et phonétique entre les marques « SANY + étoile » et l'« étoile dans un cercle » de Daimler Chrysler, elles ne sont notables que pour le consommateur averti les examinant l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux au même moment ;

**Considérant** qu'enregistrée dans les mêmes classes 7 et 12 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque « SANY + étoile » n° 54708 peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit d'un nouveau produit développé par Daimler Chrysler ;

**Considérant** que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « SANY + étoile » n° 54708 ;

**Qu'il** y a lieu de débouter la recourante dans son action comme étant mal fondée ;

**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 SANY GROUP CO. LTD recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

**SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009**

## DECISION N°0136/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0061/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « DIGITAL PLANET » n° 51607.**

### 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 ; pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**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° 0061/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle fait valoir que bien que déposée après celle de son adversaire, sa marque « DIGITAL PLANET » a été enregistrée avant la marque « DIGITAL NET » ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

**Qu'**une recherche d'antériorité à l'OAPI a confirmé l'absence d'enregistrement d'une marque dénommée « DIGITAL PLANET » ;

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

**Que** de même, elle soutient que les deux marques en présence sont tellement différentes qu'elles ne présentent aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

**Considérant** que la marque « DIGITAL PLANET » a été déposée le 18 mars 2005 par la CCBM Electronique Sarl, enregistrée sous le n° 51607 pour les services des classes 35, 36, 37 puis publiée dans le BOPI n° 1/2006 du 31 juillet 2006 ;

**Considérant** en réplique que dans ses écritures datées du 06 octobre 2009, la société DIGITAL NET, représentée par Monsieur Thierno GUEYE, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, demande la confirmation de la décision attaquée au motif qu'elle a été rendue en respect des dispositions de l'Accord de Bangui, notamment en ses articles 2, 3 et 18 de l'Annexe III ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 20 décembre 2006 par la société dite DIGITAL NET, titulaire de la marque « DIGITAL NET » n° 51827, déposée le 20 janvier 2005 dans les classes 35, 38 et 42 ;

**Qu'**elle soutient à cet effet d'une part que sa marque est antérieure à celle de la recourante, l'argument tiré de la réponse négative de l'OAPI relativement à la recherche d'antériorité étant inopérant ;

**Considérant** que par décision n° 0061/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur général de l'OAPI a radié partiellement pour les services de la classe 35, l'enregistrement de la marque « DIGITAL PLANET » n° 51607 au motif que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux services de la classe 35 pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant

**Que** d'autre part elle fait valoir qu'entre les deux signes en présence, la différence est tellement minime que le risque de leur confusion, pour un consommateur d'attention moyenne est réel ;



**Considérant** que dans ses observations écrites du 02 septembre 2009, l'OAPI soutient que la recherche d'antériorité à laquelle elle procède n'a qu'une valeur informative et ne saurait préjudicier, si elle est erronée, aux droits antérieurs du premier déposant ;

**Qu'au fond**, le Directeur général de l'OAPI conclut après appréciation des deux signes sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel que les ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques « DIGITAL NET » n° 51827 et « DIGITAL PLANET » n° 51607 sont assez prépondérantes pour créer un risque de confusion relativement aux services de la même classe 35 ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la CCBM Electronique Sarl est régulier ;

**Qu'il y a lieu** de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** qu'aux termes de l'article 14 alinéa 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « la date légale d'enregistrement est celle du dépôt » ;

**Qu'en l'espèce**, il est constant que la marque « DIGITAL NET » n° 51827 a été déposée le 20 janvier 2005 pour les services des classes 35, 38 et 42, avant la marque « DIGITAL PLANET » déposée le 18 mars 2005 pour les services des classes 35, 36 et 37 ;

**Considérant** que l'article 7 de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce qu'a fait fort opportunément la Société DIGITAL NET ;

**Considérant** que s'il existe une différence du point de vue visuel et phonétique entre les marques « DIGITAL NET » et « DIGITAL PLANET » du fait de l'adjonction à celle-ci des lettres «PLA», elle n'est notable que pour un consommateur très averti, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** qu'enregistrée dans la même classe 35 pour des services identiques ou similaires, la marque « DIGITAL PLANET » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison de la marque « DIGITAL NET » ;

**Que** c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement la marque « DIGITAL PLANET » n° 51607 pour les services de la classe 35 ;

**Qu'il y a lieu** de débouter la recourante de son action comme mal fondée ;

**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 CCBM Electronique Sarl recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

## DECISION N° 0137/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388.**

### 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° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- Rothmans light label n° 35442, déposée le 8 septembre 1995 en classe 34,
  - Rothmans lights label colour (no wording) n° 37610 déposée le 27 mars 1997 en classe 34,
  - Rothmans n° 44389, déposée le 2 mars 2001 en classe 34 ;

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

**Considérant** que la marque «GOLDMANS + LOGO» a été déposée le 25 février 2005 par la Société SDC International et enregistrée sous le n° 51388 en classe 34, puis publiée dans le BOPI n° 1/2006 du 31 juillet 2006 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée par la Société Rothmans of Pall Mall Limited, titulaire des marques suivantes :

- Rothmans label n° 29629, déposée le 29 mars 1990 en classe 34,
- Rothmans n° 29625, déposée le 29 mars 1990 en classe 34,
- Rothmans lozenge & Crest label n° 24773 déposée le 20 juillet 1984,
- Rothmans label (without words) n° 30026, déposée le 31 juillet 1990 en classe 34,
- Rothmans label in colour (no Wordind) n° 35048, déposée le 15 mai 1995 en classe 34,

**Considérant** que par décision n° 024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes produits de la classe 34, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** que par requête datée du 17 avril 2009, la société SDC International a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle invoque des moyens de forme et de fond ;

**Que** sur la forme elle soulève l'irrecevabilité de l'action de l'opposante pour défaut de qualité ;

**Qu'**à cet effet, elle soutient que la Société Rothmans of Pall Mall Limited, domiciliée à Zaehlerweg 4, Zug CH 6300 Suisse n'a pas qualité pour agir en la cause en lieu et place du véritable propriétaire des marques Rothmans sus identifiées, la Société Rothmans of Pall Mall Limited domiciliée à Staedtle 36, Vaduz 9490, Principauté de Liechtenstein ;



**Que** par ailleurs la recourante soutient que l'opposante n'a nullement apporté la preuve que lesdites marques sont encore valides, pas plus qu'elle n'a précisé laquelle de ces marques a été contrefaite ;

**Que** d'un autre côté, la Société SDC International invoque l'absence du pouvoir dont se prévaut le mandataire J. EKEME pour agir pour le compte de la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

**Qu'**au fond elle fait valoir qu'il n'y a ni sur le plan figuratif, ni sur le plan phonétique de risque de confusion entre sa marque et celles dont se prévaut son adversaire, les fumeurs de cigarettes étant des consommateurs avertis et conservateurs qui peuvent opérer leur choix entre divers produits coexistants sur le même marché ;

**Considérant** que dans son mémoire en réplique daté du 22 septembre 2009, la Société Rothmans of Pall Mall Limited représentée par le Cabinet J. EKEME, mandataire agréé auprès de l'OAPI, assisté de Me FOJOU Pierre Robert conclut au rejet du recours de la Société SDC International ;

**Que** sur la forme, elle rappelle qu'entre les deux Sociétés Rothmans of Pall Mall Limited susévoquées, il y a eu un acte de cession en date du 09 mars 2002 régulièrement notifié à l'OAPI et versé dans le dossier d'opposition, tout comme l'a été le pouvoir donné au mandataire J. EKEME ;

**Que** de même, elle fait valoir que toutes ses marques, en cours de validité, sont contrefaites par la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388 ;

**Que** sur le fond, l'intimé soutient que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque litigieuse qui sur les plans visuel et phonétique, est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne avec les marques Rothmans sus identifiées, pour les produits de la même classe 34 ;

**Considérant** que dans ses observations écrites datées du 02 septembre 2009, l'OAPI rappelle que la qualité de l'opposante, la validité de ses titres et le pouvoir du mandataire sont des éléments qu'elle apprécie au cours de la procédure, ces éléments lui étant destinés et non à la partie adverse ;

**Qu'**en l'espèce, elle a procédé avec succès à l'examen de ces préalables ;

**Que** sur le fond, le Directeur Général de l'OAPI relève que de son point de vue les ressemblances phonétiques et visuelles entre le signe de la recourante et ceux de l'intimé sont si grandes qu'elles créent un risque réel de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

### Sur la forme :

**Considérant** que le recours formé par la Société SDC International est régulier ;

**Qu'**il y a lieu de le déclarer recevable.

### Au fond :

**Considérant** que des pièces produites au dossier par l'intimé, il ressort sans équivoque qu'entre les deux sociétés Rothmans of Pall Mall Limited sus identifiées, est intervenu le 09 mars 2002 un acte de cession de droits sur leurs marques enregistrées à l'OAPI, dont celles supposées contrefaites et listées plus haut, acte régulièrement notifié à l'OAPI pour être opposable aux tiers ;

**Que** de même est produit le pouvoir dont se prévaut le Cabinet J. EKEME pour agir pour le compte de la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

**Que** dès lors, les exceptions tirées du défaut de qualité de l'opposante, du défaut de pouvoir du mandataire et de la non identification de la marque contrefaite manquent de pertinence ;

**Qu'**il en est également ainsi du moyen pris de la non validité des marques de l'intimé, la recourante n'ayant versé aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l'argument de l'OAPI qui confirme que lesdits signes sont toujours en vigueur ;

**Considérant** au fond que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce qu'a fait fort opportunément la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

**Considérant** que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences, mais des ressemblances et de l'impression d'ensemble dégagée par les signes en conflit ;

**Considérant** que s'il existe des différences du point de vue visuel et phonétique entre la marque « GOLDMANS + LOGO » et les huit marques Rothmans identifiées plus haut, elles ne sont notables que pour le consommateur averti les examinant l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux ni à l'oreille en même temps ;

**Considérant** qu'enregistrée dans la même classe 34 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque « GOLDMANS + LOGO » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison des marques

ROTHMANS soit d'un développement de l'un des nouveaux produits de la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

**Qu'il** y a lieu de débouter la recourante de son action comme mal fondée ;

**Considérant** que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388 ;

**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 SDC International recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\* \* \* \* \*

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

## DECISION N° 0138/OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

### COMPOSITION

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

**Recours en annulation de la décision n° 0072/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 mai 2008 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NICEPEN Original Label» n° 52115.**

### 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° 000072/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

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

**Considérant** que la marque « NICEPEN Original Label » a été déposée le 22 juillet 2005 par la société ARSEBALL TRADING, enregistrée sous le n° 52115 pour les produits de la classe 34, puis publiée au BOPI n° 02/2006 du 15 septembre 2006 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 15 mars 2007 par la société Japan Tobacco Inc., titulaire des marques « ASPEN EXPORT » n° 32778 du 07 mai 1993 en classe 34, « ASPEN EXPORT Label in colour » n° 45744 déposée le 20 mars 2002 et « ASPEN EXPORT Label » n° 48384 déposée le 31 juillet 2003 dans la même classe ;

**Considérant** que par décision n° 0072/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 mai 2008, le Directeur général de l'OAPI a radié la marque contestée « NICEPEN Original Label » n° 52115 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention

moyenne n'ayant pas ces marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** que par requête datée du 26 août 2008, la société ARSEBALL TRADING, représentée par le Cabinet J. EKEME, mandataire agréé auprès de l'OAPI, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, Avocat au Barreau du Cameroun, a formé recours en annulation de cette décision ;

**Qu'**à l'appui de ce recours, elle invoque des moyens portant sur l'absence de risque de confusion et l'absence d'identité entre NICEPEN et ASPEN ;

**Que** sur le premier moyen, la recourante soutient que contrairement aux prétentions de son adversaire, il n'y a ni identité, ni similarité ni ressemblance entre sa marque et celles de la société Japan Tobacco Inc., leurs supports, écussons et autres caractères étant nettement différents ;

**Que** sur le deuxième moyen, elle fait valoir que la grande différence entre les marques en conflit vient de l'adjonction au mot banal « PEN » des préfixes très distincts « Nice » pour « NICEPEN » et « AS » pour « ASPEN » ;

**Considérant** qu'en réplique, dans ses écritures du 01 juin 2009, la société Japan Tobacco Inc., représentée par la SCP ATANGA IP, conclut au rejet du recours susvisé ;

**Qu'**elle fait valoir à cet effet que la marque « NICEPEN Original Label » n° 52115 présente des ressemblances qui sont susceptibles de tromperie et de confusion dans l'esprit du public avec la marque « ASPEN EXPORT Label » n° 45744 dont elle constitue une reproduction partielle, les deux signes étant utilisées pour des produits de la même classe ;

**Qu'il** en est ainsi des étiquettes des deux marques virtuellement identiques dans la forme des bandes horizontales et des blocs rectangulaires qui les composent ainsi que des écussons ;

**Que** cette ressemblance existe sur les plans visuel et phonétique ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 02 septembre 2009, l'OAPI soutient que de son point de vue, après examen des deux signes sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel, il existe assez de ressemblances visuelles et phonétiques pour installer dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne un risque de confusion entre les marques concernées, relativement aux produits de la même classe 34 ;

**Sur la forme :**

**Considérant** que le recours formé par la Société ARSEBALL TRADING est régulier ;

**Qu'il** y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que l'article 7 de l'Annexe II de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce qu'a fait fort opportunément la Société Japan Tobacco Inc. ;

**Considérant** que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences, mais des ressemblances et de l'impression d'ensemble dégagée par les signes en conflit ;

**Considérant** que s'il existe des différences du point de vue visuel et phonétique entre les marques « NICEPEN » et « ASPEN », elles ne sont notables que pour le consommateur averti les examinant l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux ou à l'oreille en même temps ;

**Considérant** qu'enregistrée dans la même classe 34 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque NICEPEN peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison de la marque ASPEN soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

**Considérant** que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « NICEPEN Original Label » n° 52115 ;

**Qu'il** y a lieu de débouter la recourante de son action comme mal fondé ;

**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 ARSEBALL TRADING recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :

**Mme Paulette KOUROUMA**

**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**



---

**Conception et réalisation :**

Service de la Documentation, de la Publication et de la Diffusion de l'Information Technique de l'O.A.P.I.

B.P. 887 Yaoundé (Cameroun) Tél. : (237) 22 20 57 00 - 22 20 39 11 Fax : (237) 22 20 57 27 - 22 20 57 21

Email : [oapi@oapi.int](mailto:oapi@oapi.int) URL : <http://www.oapi.int>

Avril 2012