

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI (CSR)

=====

Session du 21 au 28 mai 2024

DECISION N° 008/24/OAPI/CSR DU 27 MAI 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles ;
 Monsieur TOGOLA Fousséni ;
 Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;

Sur le recours en annulation de la Décision
n°1409/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général de
l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « GOLDEN
DEER + Logo » n°119005 ;

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, entré en vigueur
le 14 novembre 2020 ;

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

RW
[Signature]

Vu la Décision n°1409//OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

Vu les écritures de la société SIX BROTHERS SARL ;

Ouï Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas en son rapport ;

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

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 20 novembre 2020, la société SIX BROTHERS SARL a déposé la marque « GOLDEN DEER + Logo », enregistrée sous le n°119005 pour les produits de la classe 30 et publiée au BOPI n°02MQ/2021 paru le 12 mars 2021 ;

Considérant que le 13 septembre 2021, la société DEERE & COMPANY a formé opposition contre cet enregistrement aux motifs que la marque « GOLDEN DEER + Logo » de la société SIX BROTHERS SARL est identique ou similaire à la sienne et couvre des produits identiques ou hautement similaires aux produits de ses marques :

- LEAPING DEER Logo n°44339 déposée le 14 septembre 2000 dans les classes 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 28 ;
- LEAPING DEER & JOHN DEERE n°44339 déposée le 14 septembre 2000 dans la classe 25 ;
- LEAPING DEER 1968 & JOHN DEER n°9053 déposée le 18 octobre 1969 dans les classes 7 et 12 ;
- DEERE n°10824 déposée le 07 juin 1971, renouvelée le 10 mars 2021 dans les classes 2, 4, 6, 8, 9, 12, 28, 35 ;
- DEERE n°10823 déposée le 07 juin 1971, renouvelée le 10 mars 2021 dans les classes 2, 4, 6, 8, 9, 12, 28, 35 ;
- Color combination-green body, yellow wheels n°101106 déposée le 16 avril 2018 dans les classes 7 et 12 ;

Raw



Considérant que par Décision n°1409/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « GOLDEN DEER + Logo » n°119005, motif pris de ce que la société SIX BROTHERS SARL n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulé par la société DEERE & COMPANY ;

Considérant que par requête en date du 09 septembre 2022 reçue à l'OAPI le 19 septembre 2022, la société SIX BROTHERS SARL, représentée par le Cabinet LEGAL VISION a saisi la Commission Supérieure de Recours d'une action en annulation de la Décision n°1409/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général de l'OAPI ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif en date du 09 septembre 2022 reçu à l'OAPI le 19 septembre 2022, la société SIX BROTHERS SARL relève l'inanité de l'opposition de la société DEERE & COMPANY à l'enregistrement de sa marque « GLODEN DEER + Logo » et demande la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette action ;

Considérant que sur le moyen de l'inanité de l'opposition, elle explique qu'au moment du dépôt de sa marque, elle n'avait pas connaissance que la société DEERE & COMPANY avait déjà la priorité de l'usage de la marque du cerf bondissant et du terme « DEERE » ; qu'il revenait à l'OAPI de vérifier au préalable dans ses archives l'existence ou non d'une marque similaire avant d'approuver l'enregistrement de sa marque polémique ; que l'OAPI qui a manqué de faire cette vérification ne peut lui imputer une quelconque faute ; qu'elle a satisfait aux exigences de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 ;

Qu'elle ajoute qu'en application de l'article 7, alinéas 3 et 4, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, la société DEERE & COMPANY ne peut pas lui interdire l'exercice de bonne foi de ses activités commerciales exclusivement dans les 17 pays membres de OAPI ;

2017

Que les produits et services fournis sous sa marque en classe 30 sont distincts de ceux de la société DEERE & COMPANY ;

Que la décision de l'OAPI n'a pas pris en considération la nature et la durée de l'usage de la marque en cause, son importance géographique et sa bonne foi ;

Considérant que la société DEERE & COMPANY a reçu notification du recours, ensemble le mémoire ampliatif de la société SIX BROTHERS SARL, mais n'a ni déposé de mémoire en réponse, ni comparu à l'audience de la Commission Supérieure de Recours du 23 mai 2024 pour présenter ses observations orales ;

Considérant que dans ses observations en date du 05 avril 2023, le Directeur Général de l'OAPI relève que la marque appartient au premier déposant et le signe destiné à être enregistré doit être disponible ; que le titulaire de droit antérieur qui constate un second dépôt sur le signe déjà approprié peut valablement agir en opposition conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que pour se prémunir contre une telle action, la société SIX BROTEIERS SARL aurait dû introduire auprès de l'Organisation une demande de recherche d'antériorité sur le signe en cause ; qu'aucun règlement n'oblige l'OAPI à assurer la disponibilité d'un signe avant son enregistrement, conformément à l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la société SIX BROTHERS SARL n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition qui lui a été notifié ; que c'est pourquoi les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui lui ont été appliquées ;

En la forme

Considérant que le recours de la société SIX BROTHERS SARL, représentée par le Cabinet LEGAL VISION a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Row

Au fond

Considérant que l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que « *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 03 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* » ;

Considérant qu'il est reproché à la Décision n°1409/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur général de l'OAPI d'avoir radié l'enregistrement de la marque « GOLDEN DEER + Logo » n°119005 sur le fondement de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, alors selon la société SIX BROTHERS SARL, que cette décision aurait dû être fondée sur son défaut de connaissance de l'existence d'une priorité de l'usage de la marque susvisée, sa bonne foi et sur l'existence de risque de confusion entre les marques en conflit ;

Considérant que l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « GOLDEN DEER + Logo » n°119005 a été transmis à la société SIX BROTHERS SARL par lettre n°00908/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/Mez en date du 23 septembre 2021; que le délai imparti a expiré le 23 décembre 2021, sans réaction de celle-ci ; que dans son mémoire ampliatif reçu à l'OAPI le 19 septembre 2022, elle ne conteste pas ce constat, qui fonde la décision querellée ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 18 (2) sus-citées, le Directeur Général de l'OAPI n'était plus tenu d'apprécier son défaut de connaissance de l'existence d'une priorité de l'usage de ladite marque, sa bonne foi et l'existence ou non d'un risque de confusion ; que sa décision est légalement justifiée ;

Considérant que c'est donc à bon droit que par Décision n°1409/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « GOLDEN DEER + Logo » n°119005 ; qu'il convient de rejeter la demande d'annulation de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la société SIX BROTHERS SARL recevable en son recours;**

Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute ;**

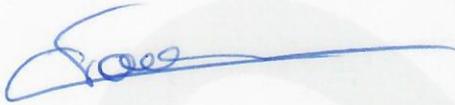
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 27 mai 2024

Le président,

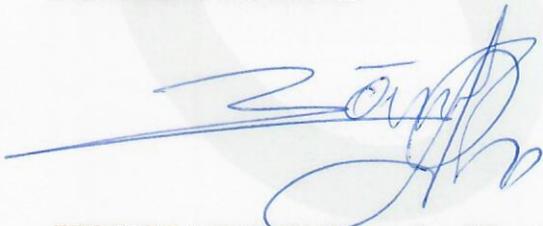


RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres,



TOGOLA Fousséni



KOUSSABALO Mayaba Nicolas