

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

=====

Session du 21 au 28 mai 2024

DECISION N° 006/24/OAPI/CSR DU 27 MAI 2024

COMPOSITION

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

Sur le recours en annulation de la Décision n°1254/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LEGO BABY DIAPERS + Logo » n°114148 ;

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 

Vu la Décision n°1254/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

Vu les écritures de la société LEGO JURIS A/S ;

Ouï Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas en son rapport ;

Ouï les parties en leurs observations orales ;

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

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 17 mars 2020, la société MADAR CHEMICALS CO. a déposé la marque « LEGO BABY DIAPERS + Logo », enregistrée sous le n°114148 pour les produits des classes 3, 4 et 5 et publiée au BOPI n°06MQ/2020 paru le 10 juillet 2020 ;

Considérant que le 11 janvier 2021, la société LEGO JURIS A/S, représentée par le cabinet ATANGA IP a formé opposition contre cet enregistrement au motif que la marque « LEGO BABY DIAPERS + Logo » de la société MADAR CHEMICALS CO. est hautement similaire à ses marques :

- LEGO n°16230 déposée le 27 mai 1976, renouvelée le 27 mai 2016 pour les produits de la classe 28 ;
- LEGO n°18589 déposée le 28 septembre 1978, renouvelée le 18 octobre 2018 pour les produits de la classe 28 ;
- LEGO n°51527 déposée le 15 mars 2005, renouvelée le 10 mars 2015 pour les produits de la classe 28 ;
- LEGO n°61022 déposée le 04 février 2009, renouvelée le 1^{er} février 2019 dans les classes 9, 16, 25 et 28 ;
- LEGO n°61023 déposée le 04 février 2009, renouvelée le 1^{er} février 2019 dans la classe 41 ;

Considérant que par Décision n°1254/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} novembre 2021, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque " LEGO BABY DIAPERS + Logo " n°114148 au



motif que les produits couverts par la marque du déposant ne sont ni identiques ni similaires à ceux couverts par les marques de l'opposant ; que la marque du déposant couvre des produits pharmaceutiques, des huiles et des produits de nettoyage, contrairement aux produits et services de l'opposant qui concernent les jeux et des appareils pour enfants ;

Considérant que par requête en date du 14 février 2022 reçue à l'OAPI le même jour, la société LEGO JURIS A/S, représentée par le cabinet ATANGA IP a formé un recours contre la Décision susvisée devant la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'au soutien de son recours, la société LEGO JURIS A/S soulève trois griefs tirés de la violation de l'article 18 (2) paragraphe 3.1(a) et de l'article 3 (b) paragraphe 3.1 (b) et(d) (*sic*) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que sur la violation de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la société LEGO JURIS A/S expose que la demande d'enregistrement de la société MADAR CHEMICALS CO. aurait dû être considérée comme retirée, étant donné qu'elle n'a pas déposé sa réponse dans le délai de trois (03) mois prescrit, après la notification de l'avis d'opposition le 27 juillet 2021 ;

Que sur la violation de l'article 3 (b) paragraphe 3.1 (b) de l'Accord de Bangui, la société LEGO JURIS A/S soutient qu'elle est titulaire de la marque LEGO, internationalement connue, enregistrée auprès de l'OAPI ; qu'elle fait observer que la marque déposée par la société MADAR CHEMICALS CO. comprend le seul élément distinctif de sa marque dans la mesure où elle incorpore le terme descriptif "couches pour bébés" qui sont ses produits d'intérêt dans le commerce ; que les produits d'intérêt de la marque de la société MADAR CHEMICALS CO. sont ainsi étroitement liés à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée ; que l'utilisation de la marque de la société MADAR CHEMICALS CO serait susceptible de causer une confusion dans le commerce et son enregistrement serait contraire à l'article 3(b) de l'Accord de Bangui ;

Que sur la violation de l'article 3 (d) de l'Accord de Bangui, la société LEGO JURIS A/S relève que la marque de la société MADAR CHEMICALS CO., qui incorpore le terme descriptif "couches pour bébés" et dont l'enregistrement est demandé dans les classes 3, 4 et 5, pour des produits autres



que des couches pour bébés, est trompeuse et susceptible d'induire le public en erreur en ce qui concerne les caractéristiques et la nature des produits enregistrés et protégés par cette marque ; qu'il y a un risque de confusion avéré ;

Considérant que dans ses observations orales à l'audience de la Commission Supérieure de recours du 23 mai 2024, la société SAF GENERAL TRADE LTD, estime que le Directeur Général de l'OAPI n'a pas violé l'article 18 (2) de l'Accord de Bangui ; qu'en effet, le défaut de réponse dans le délai est dû au fait qu'elle n'a pas eu connaissance à temps de l'avis du recours de la société LEGO JURIS A/S ; que ce défaut de réponse ne lui est pas imputable ; qu'elle n'a commis aucune faute ; que d'ailleurs dans des affaires similaires au cas d'espèce, le Directeur Général de l'OAPI n'a pas fait application de l'article 18 (2) de l'Accord de Bangui ; que la Commission Supérieure de Recours a également rejeté l'application de cet article dans sa Décision n°0027/22 ; qu'en plus, l'article 15 de l'Accord de Bangui, Acte de Bamako ne prévoit pas la radiation en cas de défaut de réponse du déposant ;

Que sur le grief du risque de confusion soulevé par la société LEGO JURIS A/S, elle précise qu'il n'y a pas de similarité entre les produits couverts par chacune des marques en conflit ; que la similarité entre les couches pour bébés et les jouets n'existe pas ; que les couches pour bébés et les jouets n'ont pas les mêmes moyens de fabrication, distribution et de destination ; qu'ils ne sont pas complémentaires et n'ont pas les mêmes rayons sur le marché ; qu'ils sont très éloignés les uns des autres ; que dès lors, l'association entre ces produits est secondaire par rapport aux différences qui les caractérisent ;

Considérant que dans ses observations en date du 27 octobre 2022, le Directeur Général de l'OAPI, procédant à une comparaison des produits des classes 3, 4 et 5 de la marque de la société LEGO JURIS A/S avec ceux des classes 9, 16, 25, 28 et 41 de la société MADAR CHEMICALS CO., retient que ceux-ci ne sont ni identiques ni similaires, ni complémentaires ; qu'il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;



En la forme

Considérant que le recours formé par la société LEGO JURIS A/S, représentée par le cabinet ATANGA IP, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond

Considérant qu'aux termes de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « *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* » ;

Considérant que dans le cas d'espèce, il est reproché à la décision du Directeur Général de l'OAPI d'avoir rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « LEGOS BABY DIAPERS + Logo » n°114148, alors selon la société LEGO JURIS A/S, que l'article 18 (2) de l'Accord de Bangui aurait dû s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « LEGOS BABY DIAPERS + Logo » n°114148 a été transmis au Cabinet PATIMARK LLP, mandataire de la société MADAR CHEMICAL CO., le 27 juillet 2021; que le délai de trois (03) mois dans lequel elle devait répondre a expiré le 27 octobre 2021, sans aucune réaction; qu'en l'absence de réponse, le Directeur Général de l'OAPI ne pouvait procéder à l'examen du risque de confusion ; que conformément à l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il devait constater que la société MADAR CHEMICAL CO. est censée avoir retiré sa demande d'enregistrement de sa marque ;

Considérant qu'à l'audience de la Commission Supérieure de Recours du 23 mai 2024, a comparu la société SAF GENERAL TRADE LTD représentée par le Cabinet TY Advisor, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, laquelle a prétendu être désormais titulaire des droits sur la marque contestée ; qu'elle a soutenu en cette qualité que les dispositions de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ne lui sont pas applicables puisqu'elle ignorait l'avis d'opposition

Ruel

J. Z...

notifié au Cabinet PATIMARK LLP ; que pour conforter sa position, elle invoque diverses décisions du Directeur Général de l'OAPI et de la Commission Supérieure de Recours ainsi que l'article 15 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, Acte du 14 décembre 2015 ;

Considérant, d'une part, qu'en raison de la non-rétroactivité de la loi, seules les dispositions de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, révisé le 24 février 1999 et entré en vigueur le 28 février 2002 restent applicables au cas d'espèce ; que d'autre part, il résulte d'une lettre en date du 21 mai 2024 que cette société a demandé au Directeur Général de l'OAPI de procéder à un changement de mandataire ; qu'elle reconnaît par là même que jusqu'à cette date, la défense des droits sur la marque dont elle se prétend propriétaire était assurée par le Cabinet PATIMARK LLP ; qu'or, comme ci-haut démontré, ce cabinet a eu notification de l'avis d'opposition contre décharge et le délai dans lequel il devait répondre a expiré avant même la demande de changement de mandataire sus-évoquée ; que dès lors, la renonciation à l'enregistrement de la marque qu'emporte l'absence de réponse de la société MADAR CHEMICAL CO. en application de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui est irrémédiable ;

Considérant que les décisions du Directeur Général de l'OAPI dont se prévaut la société SAF GENERAL TRADE LTD ne sauraient faire jurisprudence devant la Commission Supérieure de Recours ; qu'au demeurant, contrairement à ses allégations, la Décision n°0027/22/OAPI/CSR du 03 juin 2022 dont elle veut tirer bénéfice a confirmé celle du Directeur Général de l'OAPI non en qu'il n'a pas fait application de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, mais pour avoir fait une juste application de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Directeur Général de l'OAPI aurait dû radier la marque « LEGO BABY DIAPERS + Logo » n°114148 sans besoin d'examen du risque de confusion ; qu'en ne l'ayant pas fait, sa décision encourt annulation ; qu'en application des dispositions de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il convient d'ordonner la radiation de cette marque ;

REV


PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **Déclare la société LEGO JURIS A/S recevable en son recours ;**

Au fond : **l'y dit bien fondée ;**

En conséquence, annule la Décision n°1254/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LEGO BABY DIAPERS + Logo » n°114148 ;

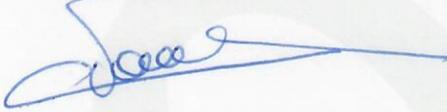
Ordonne la radiation de la marque « LEGO BABY DIAPERS + Logo » n°114148 ;

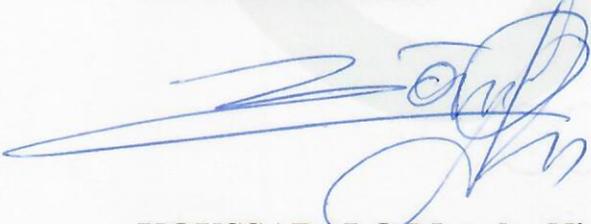
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 27 mai 2024

Le président,


RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres,


TOGOLA Fousséni


KOUSSABALO Mayaba Nicolas