

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

= = = = =

Session du 30 mai au 08 juin 2024

DECISION N° 016/24/OAPI/CSR DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION

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

Sur le recours en annulation de la Décision
n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général
de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « LA
TOGOLAISE » n°118880 ;

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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 ;
- Vu** la Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;



Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur Fousséni TOGOLA 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 19 novembre 2020, la société d'Organisation de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles (SOMDIAA), représentée par Maître FOJOU, Avocat au Barreau du Cameroun, a déposé la marque « LA TOGOLAISE » ; enregistrée sous le n°118880 pour les produits des classes 35 et 40 et publiée au BOPI n°02/MQ/2021 paru le 12 mars 2021 ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS SA (SNB SA), représentée par la SCP Eli & Pierre, Avocat au Barreau du Togo, a formé une opposition à l'enregistrement de cette marque le 03 septembre 2021, au motif que conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa d, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui le public ou les milieux commerciaux risquent de considérer faussement que les services revêtus de la marque litigieuse proviennent du Togo et sont offerts par une société de nationalité togolaise et les détourner ainsi des produits effectivement togolais ; que l'enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » au nom de la SOMDIAA, une société française, priverait les sociétés togolaises du droit de se l'approprier ;

Considérant par Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » n°118880 dans les classes de services 35 et 40, motif pris de ce qu'il est susceptible d'induire en erreur les milieux commerciaux sur l'origine géographique des services offerts et qu'il existe une tromperie ou un risque suffisamment grave de tromperie du public ;

Considérant que dans un mémoire ampliatif en date du 20 mars 2023 et reçu à l'OAPI le 17 avril 2023, la SOMDIAA expose qu'elle a reçu notification de la décision de radiation de sa marque le 22 février 2023 ; que son recours est alors recevable en la forme puisqu'il est exercé dans les formes et délais prescrits par l'article 18, alinéa 4, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et par les articles 8

Rw 

et 9 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'au fond, elle soutient que le Directeur Général de l'OAPI a dénaturé le sens et la portée de l'article 3, d, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui n'exige pas que le déposant d'une marque à l'OAPI soit domicilié sur le territoire de l'un de ses Etats membres ; que l'article 5, 3 de la même annexe prévoit que *«les étrangers jouissent des dispositions du présent Accord et de ses Annexes dans les mêmes conditions que les nationaux»* ; que les produits fabriqués et commercialisés sous les marques déposées à l'OAPI ne doivent pas obligatoirement provenir d'un Etat membre ; que les éléments composants les produits fabriqués dans l'espace OAPI par assemblage, comme la farine «LA TOGOLAISE», ne proviennent pas forcément de l'Etat du lieu de fabrication ; que cette farine est composée de maïs, de mil et de sorgho du Togo et du blé étranger ;

Qu'au sens de l'article 3, d, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'origine géographique doit être comprise comme étant le lieu de production des produits et services visés par l'enregistrement ; que les farines produites par la Société des Grands Moulins du Togo (SGMT), titulaire d'une licence exclusive en application de l'article 28 de l'Annexe susvisée, sont toutes fabriquées au Togo, au vu et au su de tout le monde ; que la nationalité du titulaire de la marque déposée n'est donc pas un critère à prendre en compte dans l'analyse de la tromperie sur l'origine géographique ; que l'OAPI ne peut pas refuser d'enregistrer sa marque puisqu'aucune disposition ni de l'Accord de Bangui, ni des instructions administratives n'exige d'être ressortissant de l'un de ses Etats membres pour déposer une marque ; que l'article 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui protège les droits des étrangers dans l'espace OAPI ; qu'étant membre du protocole de Madrid et de l'Accord ADPIC dont l'article 3 est relatif au traitement national du titulaire du droit de propriété intellectuelle, l'OAPI a permis la possibilité de dépôt direct sur son territoire des marques par des étrangers au territoire OAPI, sans que la condition de nationalité du déposant ne soit une cause de rejet d'une demande d'enregistrement ;

Que la marque « LA TOGOLAISE » n°118880 peut être enregistrée pour couvrir les services commerciaux pour la promotion des produits des classes 29, 30, 31 qui sont conçus, fabriqués et commercialisés au Togo par la Société des Grands Moulins du Togo (SGMT), filiale de la SOMDIAA ;



Que le fait que le maïs et les autres composants de la farine « LA TOGOLAISE » proviennent du Togo et le blé de l'étranger n'enlève en rien à la spécificité géographiquement togolaise des produits fabriqués sous la marque «LA TOGOLAISE» ; que la farine est produite par la SGMT au Togo, qui a le droit d'usage de cette marque ; que les services offerts sous la marque contestée sont rendus au Togo par la filiale togolaise, la SGMT ; que la transformation des céréales en farine est bien réalisée dans les moulins de la SGMT, situés au Togo ; qu'il n'y a pas de risque de tromperie du public ou des milieux d'affaires togolais ; que la décision du Directeur Général de l'OAPI, qui fait de la nationalité du titulaire de la marque un moyen d'opposition ou de refus d'enregistrement de sa marque, n'est pas justifiée ;

Que pour apprécier le risque de confusion au sens de l'article 3, d, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il faudrait prendre en compte les caractères du signe et de son rayonnement géographique ; que la SNB SA est spécialisée dans les boissons, alors que sa marque couvre les services liés à ces produits, à savoir les farines ; que les produits et la clientèle étant différents, il ne peut y avoir de risque de tromperie ; que les tenants de bars et de débits de boissons ne peuvent pas confondre les services fournis sous la marque «LA TOGOLAISE» avec une boisson ayant la même dénomination ; que le public togolais ne peut pas confondre un meunier à un brasseur ; que le risque de confusion s'apprécie au regard du public pertinent tel qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris dans une affaire opposant les titulaires des marques « BLACKBIRD » et « BR 126 BLACKBIRD » ; que compte tenu de la pléthore de marques déposées dans les classes 29, 30 et 31 qui couvrent les produits agro-alimentaires, le consommateur d'attention moyenne a tendance à être vigilant ; que le lancement de la marque litigieuse ayant été très médiatisé, aucun consommateur togolais ne peut être trompé sur l'origine togolaise du titulaire de la marque ;

Que la SOMDIAA, un acteur majeur de l'agro-alimentaire en Afrique depuis 1970, est devenu depuis 20 ans l'actionnaire de référence de plusieurs unités agro-alimentaires avec un chiffre d'affaires consolidé de 558 millions d'EUROS en fin d'exercice 2020 ; qu'elle produit et commercialise essentiellement en Afrique du sucre, de la farine, des œufs et de l'aliment bétail ; qu'elle est spécialisée dans la transformation et la vente de blé en farine et des produits de la minoterie (semoule, germes de blé, son fin, gros son et remoulages) ; qu'elle est connue au Togo pour moudre les céréales dont elle

R. J. 2014

s'approvisionne prioritairement auprès des agriculteurs togolais ; que la marque litigieuse est exploitée pour la fabrication et la commercialisation d'une farine produite dans les moulins togolais de la SGMT, société de droit togolais, qui transforme les céréales produites au Togo pour les togolais ; que la marque de service « LA TOGOLAISE » n°118880 assure au Togo la promotion des produits fabriqués sous la marque « LA TOGOLAISE » n°118879 et issus des moulins de la SGMT ; que la provenance géographique est indiquée sur chaque emballage de la farine « LA TOGOLAISE » ;

Que la SNB SA n'a pas apporté la preuve de l'origine géographique douteuse des services ; que les marques de produits «LA TOGOLAISE» n°118879 et de services «LA TOGOLAISE» n°118880 sont au service de la transformation et de la commercialisation de la matière première locale des producteurs togolais ; qu'il n'existe aucun risque d'erreur sur la provenance des produits et services commercialisés sous les marques semi-figuratives la «TOGOLAISE» n°118879 et n°118880, puisque les consommateurs et les opérateurs économiques togolais sont parfaitement informés qu'ils sont d'origine togolaise ; que la propriété de la marque litigieuse doit lui être reconnue, même si elle est domiciliée en France ;

Que dans un mémoire additif, daté du 13 février 2023, reçu à l'OAPI, le même jour, la SOMDIAA reprend en substance ses écritures antérieures, en précisant que la nationalité d'une personne physique ou morale n'a jamais été un critère pour l'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI, ni un critère d'analyse du sens de l'article 3, d, de l'Annexe III et de l'Accord de Bangui ; que la marque «LA TOGOLAISE» n°118880 ne peut pas être annulée du seul fait que le déposant est de nationalité française ; que la décision critiquée du Directeur Général de l'OAPI dénature l'article, 3, d, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la SGMT n'est pas étrangère à la marque «LA TOGOLAISE», car elle en est licenciée exclusive ;

Que la SNB SA n'a aucun intérêt à agir parce que sa marque couvre les produits de la classe 30, alors que la sienne concerne ceux des classes 32 et 33 ; que Les brasseurs n'étant pas des meuniers, sa marque pour les farines ne pourrait tromper le public cible de la SNB SA spécialisée dans les boissons ; qu'en outre, la SGMT est une société de droit togolais ;

Qu'aucune preuve d'un quelconque risque de confusion ou de tromperie

Ruf f SGM

relativement à l'origine géographique des produits offerts par la SOMDIAA à travers sa filiale la SGMT sous la marque « TOGOLAISE » n°118880, n'ayant été apportée, il y a lieu d'infirmer la Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général de l'OAPI et rejeter en conséquence l'opposition de la SNB SA ;

Considérant que dans un mémoire en réponse, daté du 11 décembre 2023 et reçu à l'OAPI le 14 décembre 2023, la SNB SA expose que le risque d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux togolais sur l'origine géographique des produits commercialisés sous la marque « LA TOGOLAISE » est réel ; que n'ayant pas pu prouver l'absence de ce risque, la SOMDIAA s'évertue à démontrer qu'aucune disposition de l'Accord de Bangui n'oblige le déposant à résider ou à être domicilié ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'OAPI ; qu'or, la décision du Directeur Général de l'OAPI est fondée sur le risque de tromperie sur l'origine géographique des produits commercialisés sous la marque contestée ; que ni dans la requête en opposition, ni dans la décision du Directeur Général de l'OAPI, il n'a été reproché à la SOMDIAA de n'être pas domiciliée dans un Etat membre de l'OAPI ; qu'il est de notoriété publique que l'Accord de Bangui admet les demandes de protection des marques émanant des sociétés étrangères ; qu'il n'y a pas de dénaturation de l'article 3, d, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que l'enregistrement de la marque litigieuse a été radié, non pas parce que la SOMDIAA n'est pas domiciliée au Togo, mais du fait d'utiliser cette marque verbale à connotation du Togo pour véhiculer ses produits et services ; que l'utilisation de la marque «LA TOGOLAISE» pour désigner des produits et services d'une entreprise étrangère induit indubitablement le public togolais en erreur, qui peut croire que le titulaire de cette marque est une entreprise togolaise ; que le risque de confusion sur l'origine des produits et services offerts par la SOMDIAA au Togo est donc évident ;

Qu'en utilisant la marque « LA TOGOLAISE », personne ne peut exclure le risque que le public puisse croire que les services couverts par cette marque proviennent d'une entreprise domiciliée au Togo, alors qu'ils sont offerts par une entreprise étrangère ; que *« l'origine d'un déposant peut être une véritable caractéristique pouvant être utilisée pour prouver la déceptivité d'une marque »* ; que la preuve du risque de confusion est libre ; que tout risque de tromperie peut fonder une action en opposition ; que la décision critiquée du Directeur Général de l'OAPI est donc justifiée ;

RW


Que la décision du Directeur Général de l'OAPI est conforme à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 07 avril 2010 qui confirme les décisions du Directeur de l'INPI refusant l'enregistrement des marques françaises MOROCO n°07 3 517 019, MOROCCO n°07 3 517 015 et MOROKO n°07 3 517 017 ;

Que l'argument tiré du principe du traitement national et de la question des étrangers est inopérant, puisque l'Accord de Bangui consacre lesdits principes ;

Que selon la SOMDIAA, les services couverts par sa marque sont d'origine togolaise, car ils sont offerts au Togo par sa filiale togolaise, la SGMT ; qu'ils sont donc d'origine togolaise ; qu'il n'est pas nécessaire de rechercher le titulaire de la marque ; que peu importe alors que la marque lui appartienne ; que ces arguments ne doivent pas être retenus parce que l'origine géographique du titulaire de la marque est reconnue comme une caractéristique de la marque pour prouver le risque de tromperie et permet de déterminer celle des produits et services ; que l'article 3, d, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui n'exclut pas l'origine géographique du titulaire de droit parmi les motifs de risque de tromperie des milieux commerciaux ;

Que la SGMT est étrangère aux services couverts par la marque « LA TOGOLAISE » qui est française ; que les services sont également français ; que la SGMT ne peut conférer sa nationalité aux services couverts par la marque litigieuse ; que conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui la marque appartient au déposant ;

Que le risque d'erreur sur l'origine géographique d'un produit s'apprécie par rapport au déposant et non pas à l'égard d'une autre personne, fut-elle titulaire d'une licence ; que le titulaire d'une licence d'exploitation ne peut intervenir que dans la procédure de radiation de la marque pour déchéance pour non-usage, prévue à l'article 27 -2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle sollicite alors de la Commission Supérieure de Recours de confirmer la décision querellée du Directeur Général de l'OAPI et en conséquence rejeter le recours en annulation de la SOMDIAA ;

Considérant que dans ses observations en date du 07 juin 2023, le Directeur Général de l'OAPI, à qui le recours a été communiqué, soutient que l'enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » par une société française, la SOMDIAA, est susceptible d'induire en erreur les milieux commerciaux sur la

Rw f 25/11

situation géographique des services offerts et qu'il existe une tromperie ou un risque suffisamment grave de tromperie du public ;

En la forme

Considérant que le recours formulé par la Société d'Organisation de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles (SOMDIAA), représentée par Maître FOJOU, avocat au Barreau du Cameroun, 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 que l'article 3 (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée lorsqu'elle « *est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou des services considérés* » ;

Considérant qu'il est reproché à la Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 du Directeur Général de l'OAPI d'avoir radié l'enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » n°118880, au motif que la SOMDIAA n'est pas de nationalité togolaise et qu'en conséquence cet enregistrement est de nature à induire en erreur le public et les milieux commerciaux togolais sur l'origine géographique des produits et services offerts par celle-ci ;

Considérant que l'opposant met en avant la nationalité étrangère du déposant pour exciper de la déceptivité de la marque « LA TOGOLAISE » ; que les observations du Directeur Général de l'OAPI vont également dans le même sens ; que toutefois, la nationalité d'un déposant est indifférente à l'enregistrement d'une marque auprès de l'OAPI, dès lors que celle-ci est conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que l'argument tiré de la nationalité française de la SOMDIAA par la SNB SA pour s'opposer à l'enregistrement de la marque « LA TOGOLAISE » en son nom ne peut être retenu ;

Considérant cependant que la marque litigieuse fait référence à la dénomination officielle de la République Togolaise ; qu'à cet effet, à l'audience du 03 juin 2024, les parties ont été appelées à opiner sur le lien entre la marque dont

Rw



l'enregistrement est demandé et l'appellation et les autres insignes officiels du Togo ; qu'elles ont notamment reconnu qu'une marque ne peut incorporer une appellation officielle d'un Etat, quelle que soit la nationalité du déposant ; que cette interdiction est prévue à l'article 3 (e) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que l'appellation officielle du Togo est « la République Togolaise » ; que la marque « LA TOGOLAISE » incorpore alors un élément de l'appellation officielle de cet Etat ; qu'elle est insusceptible d'être enregistrée comme marque, quand bien même elle aurait été déposée par une personne, une entreprise ou une entité quelconque de cette nationalité ;

Que mieux, la marque querellée, outre cette incorporation interdite, comprend également des éléments qui font allusion ou prêtent à confusion avec des éléments figuratifs des armoiries officielles et du drapeau du Togo ; qu'il en est ainsi de l'étoile qui remplace le point du « I » de la « TOGOLAISE », exactement comme cela est représenté sur le drapeau du Togo ; qu'il en est également des deux épis de céréales, représentés dans la marque contestée en forme de « V » pour faire la même figure que celle des deux lions qui encadrent l'abréviation de la République Togolaise (RT) dans l'armoirie officielle ;

Que ces emprunts aux attributs officiels du Togo, combinés à l'élément nominal « LA TOGOLAISE », ont pour conséquence de rendre la marque contestée déceptive, en ce qu'elle est de nature à faire croire au public et aux milieux d'affaires togolais qu'elle est employée en rapport avec des produits ou services « typiques » ou « caractéristiques » purement « locaux » ou qu'il s'agit de productions nationales dont la consommation serait officiellement encouragée ou recommandée aux togolais ou encore d'un service officiel ou d'un opérateur économique habilité par les autorités publiques ; que la marque « LA TOGOLAISE » reprend des éléments de la dénomination et des armoiries du Togo ; qu'au demeurant cette marque est dépourvue de distinctivité, en ce qu'elle n'est pas apte à distinguer les produits de la SOMDIAA de ceux de ses concurrents qui produisent également de la farine, somme toute « togolaise » comme provenant du Togo ;

Considérant que, de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI, moyennant substitution des motifs ci-dessus, a reconnu le caractère déceptif de la marque « LA TOGOLAISE », telle que déposée par la société SOMDIAA, puis l'a radiée ; qu'il convient de confirmer sa Décision n°1518/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2023 ;

Raw


PAR CES MOTIFS

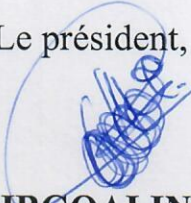
Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la Société d'Organisation de Management et de Développement des Industries Alimentaires et Agricoles recevable en son recours ;**

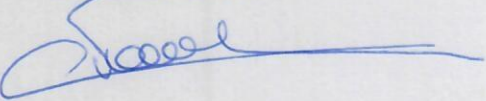
Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute ;**

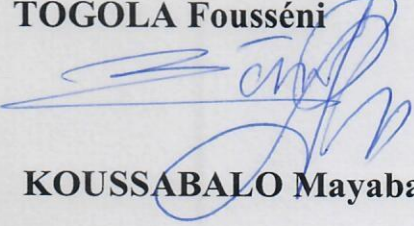
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 06 juin 2024

Le président,


RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres,


TOGOLA Fousséni


KOUSSABALO Mayaba Nicolas