

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

=====

Session du 30 mai au 08 juin 2024

DECISION N° 023/24/OAPI/CSR DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION

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

**Sur le recours en annulation de la Décision
n°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général de
l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LES
3 DAUPHINS » n°113681 ;**

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°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;
- Vu** les écritures des parties ;
- Ouï** Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles en son rapport ;

RW *[Signature]* *[Signature]*

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

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 14 février 2020, monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY, représenté par le cabinet S-OUATTARA & Associés, Conseil en propriété intellectuelle, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a fait déposer la marque « LES 3 DAUPHINS », enregistrée sous le n°113681 pour les produits des classes 29 et 31 et publiée au BOPI n°02MQ/2021 paru le 12 mars 2021 ;

Considérant que le 07 décembre 2020, la société R. K. INTERNATIONAL SARL, représentée par la SCPA LEX WAYS, société d'avocats au barreau de Côte d'Ivoire, titulaire de la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 déposée le 21 février 2020 dans les classes 29, 30 et 32, a formé opposition contre cet enregistrement ;

Qu'elle fait valoir qu'elle s'apprêtait à commercialiser ses produits sous la marque qu'elle a fait enregistrer et qui est en vigueur, lorsqu'elle a reçu de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY, le 31 mars 2020, signification d'une injonction de faire cesser immédiatement les atteintes portées à sa marque « LES 3 DAUPHINS » ;

Que pourtant, le 24 mars 2020, monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY a reçu de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (ci-après « OIPI »), un courrier l'informant que le signe dont il demande l'enregistrement présente des similitudes de nature à créer un risque de confusion avec un autre, « HAPPY DOLPHINS + Logo », déposé le 21 février 2020 pour les produits des classes 29, 30 et 32 par la société R. K. INTERNATIONAL SARL ;

Qu'en dépit de cette mise en garde, il a déposé auprès de l'OAPI, le 09 avril 2020, la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » qui a été enregistrée le 24 août 2020 ; que sur le fondement de cet enregistrement, il a formé, le 29 septembre 2020, opposition à sa demande de marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 ; que cette opposition lui a été notifiée le 04 octobre 2020 ; que c'est pourquoi, à son tour et pour protéger sa marque, il a fait également, le 23 novembre 2020, opposition à l'enregistrement de la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » ;

Que la marque de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY est quasi-identique à la sienne ; qu'enregistrées dans les mêmes classes pour des produits

identiques, la coexistence des deux marques est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public des pays membres de l'OAPI ; que par conséquent, elle sollicite la radiation de la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 ;

Considérant qu'en réponse, monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY conclut au rejet de l'opposition ; qu'il soutient que la société R. K. INTERNATIONAL SARL n'est titulaire d'aucun droit de priorité ; que c'est le 21 février 2020 que celle-ci a procédé au dépôt de sa marque « HAPPY DOLPHINS + Logo », enregistrée sous le n°113771 dans les classes 29, 30 et 32, soit une semaine après le dépôt de la sienne, effectué le 14 février 2020 ;

Considérant que par Décision n°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022, le Directeur Général de l'OAPI a retenu qu'en application des dispositions des articles 5, al. 1 et 18, al.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 ; qu'en l'espèce, le dépôt de la société R. K. INTERNATIONAL SARL, opposante, qui ne revendique aucune priorité, est postérieur à celui de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY ; qu'il a donc rejeté l'opposition ;

Considérant que par requête en date du 15 septembre 2022 et enregistrée à l'OAPI le 28 septembre 2022, la société R. K. INTERNATIONAL SARL, représentée par la SCPA LEX WAYS, société d'avocats au barreau de Côte d'Ivoire, a exercé un recours en annulation de cette décision devant la Commission Supérieure de Recours ;

Que dans un mémoire ampliatif en date du 15 septembre 2022 annexé à cette requête, elle soutient que c'est suite au dépôt de sa marque « HAPPY DOLPHINS + Logo », le 21 février 2020, que monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY a procédé au dépôt de la sienne « LES 3 DAUPHINS + Logo » auprès de l'OAPI ; que le logo qu'il a choisi présentait des similitudes avec celui de sa marque, ce que l'OAPI, par courrier en date du 24 mars 2020, le lui a signifié ; qu'il a persisté à déposer ce signe le 09 avril 2020 ;

Que sur le fondement de cette marque complexe « LES 3 DAUPHINS + Logo » déposée postérieurement à la sienne « HAPPY DOLPHINS + Logo » et différente de sa première marque nominale « Les 3 DAUPHINS », monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY a fait auprès de l'OAPI, le 29 septembre 2020, opposition à l'enregistrement de la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » qu'elle avait déposé via l'OAPI le 21 février 2020 ; que le 27 octobre 2020, elle a

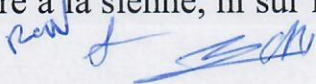
REN
J. 2019

protesté à cette opposition qui lui a été notifiée le 04 octobre 2020 ; que le 23 novembre 2020, elle aussi a formé opposition auprès de l'OAPI à l'enregistrement de la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY; que cette opposition a été reçue en la forme, mais rejetée au fond par la décision contestée ;

Que mais le Directeur Général de l'OAPI a statué sur une marque qui ne correspond pas à l'objet de sa demande ; qu'en effet, l'opposition qu'elle a formé visait, non pas la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 mais celle « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569 déposée postérieurement à la sienne ; que si une erreur s'est glissée et a pu laisser croire que son opposition visait la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY, tout dans la demande d'opposition laisse apparaître que c'est la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569 qui était visée, notamment lorsqu'il se prévaut d'un dépôt antérieur ; qu'il aurait visé la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681, dont la date de dépôt est antérieure à la sienne, qu'il aurait plutôt exercé une action en revendication ; qu'il y'avait alors lieu pour l'OAPI de lui notifier cette erreur afin qu'elle la corrige ;

Que son dépôt étant antérieur à celle de la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569, laquelle reprend pour l'essentiel, les éléments caractéristiques de sa marque, il convient d'accueillir son opposition et d'ordonner la radiation de cette marque ; que monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY soutient qu'elle n'avait aucun droit antérieur qui puisse fonder son opposition, conformément à l'article 18, al. 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, mais il n'en est rien car, en application des alinéas 2 et 3 de la même disposition, le simple dépôt confère des droits sur la marque dans les mêmes conditions que son enregistrement ; que c'est donc à bon droit qu'il a formé opposition contre la demande d'enregistrement de la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY ;

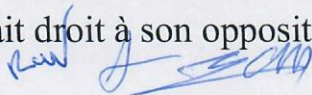
Que par ailleurs, ce n'est que dans la décision querellée qu'elle a découvert que l'opposition de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY a donné lieu à la radiation de sa marque « HAPPY DOLPHINS » n°113771 par Décision n°1368/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 avril 2022 du Directeur Général de l'OAPI ; que mais si l'opposition de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY pouvait être reçue en la forme, elle ne pouvait prospérer au fond ; qu'elle ne pouvait être fondée sur la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569, qui est postérieure à la sienne, ni sur la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 en



raison de l'absence de risque de confusion tant sur les plans phonétique, visuel qu'intellectuel avec sa marque « HAPPY DOLPHINS + Logo », et que l'argument d'un usage antérieur aurait été inopérant ;

Considérant que monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY a déposé un mémoire en réponse en date du 26 avril 2023, reçu à l'OAPI le 08 mai 2023 ; que dans ledit mémoire, il rejette l'idée de l'erreur matérielle sur la désignation de la marque contre laquelle la société R. K. INTERNATIONAL SARL a fait opposition ; que pour preuve, celle-ci ne s'est trompée, à aucun moment, sur la date de dépôt ni le numéro d'enregistrement de celle-ci ; qu'elle a porté exactement les mêmes informations dans le dispositif de son opposition ; qu'il est manifeste que son opposition concernait donc bien la marque nominale « LES 3 DAUPHINS » n°133681 dont le dépôt a été effectué le 14 février 2020 ; que mais cet enregistrement étant antérieur à celui de la société R. K. INTERNATIONAL SARL « HAPPY DOLPHINS » n°113771 dont le dépôt n'a été effectué que le 21 février 2020, cette opposition ne pouvait prospérer ; qu'au demeurant, la marque « HAPPY DOLPHINS » n°113771 ayant fait l'objet de radiation, son enregistrement est considéré comme n'ayant jamais eu lieu, conformément à l'article 23, al. 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision querellée du Directeur Général de l'OAPI ;

Que même à l'égard de sa marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569, la société R. K. INTERNATIONAL SARL ne peut revendiquer une quelconque priorité fondée sur sa marque « HAPPY DOLPHINS » n°113771, en raison de l'existence antérieure de la marque verbale « LES 3 DAUPHINS » n°133681 dont la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569 n'en constitue qu'une déclinaison ; que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui lui accorde le droit d'utiliser sa marque ainsi que tout signe qui lui ressemble ; que contrairement au courrier de l'OAPI qui a outre-passé ses compétences en lui notifiant l'indisponibilité du signe qu'il entendait utiliser, c'est plutôt la société R. K. INTERNATIONAL qui aurait dû procéder à une recherche d'antériorité, auprès de l'OAPI, pour s'assurer de la disponibilité du signe qu'elle entendait aussi utiliser ; que la marque que la société R. K. INTERNATIONAL SARL a déposé est similaire aux siennes, dont elle reprend les éléments caractéristiques, notamment, sur le plan verbal, l'appellation « DAUPHINS », sur le plan visuel, le graphisme des trois (03) dauphins ainsi que la couleur bleue, et sur le plan conceptuel, la référence à l'océan dans lequel demeurent les dauphins ; que le risque de confusion est incontestable et c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a fait droit à son opposition ;



Que s'agissant de la radiation de la marque « HAPPY DOLPHINS » n°113771 dont la société R. K. INTERNATIONAL SARL soutient n'avoir reçu notification, plutôt que de répondre à l'opposition qu'il a formée contre sa demande d'enregistrement dans le délai de trois (03) mois prévu à l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a choisi de lui servir, le 27 octobre 2020, un exploit de « protestation à l'enregistrement de la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 ; que le Directeur Général de l'OAPI n'a fait donc que tirer les conséquences de son défaut de réponse ;

Considérant que dans ses observations en date du 05 avril 2023, le Directeur Général de l'OAPI fait noter que la demande d'opposition de la société R. K. INTERNATIONAL SARL visait la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681, et que, seul cet enregistrement a été pris en compte dans son examen ; qu'en outre, la Décision n°1368/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 avril 2022 qui radie la marque « HAPPY DOLPHINS » n°113771 a été notifiée à celle-ci par lettre en date du 05 avril 2022 ; qu'il maintient donc sa décision ;

En la forme

Considérant que l'opposition formée le 07 décembre 2020 par la société R. K. INTERNATIONAL SARL, représentée par la SCPA LEX WAYS, société d'avocats au barreau de Côte d'Ivoire, a donné lieu à la Décision n°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 dont recours ;

Que cette décision a fait état de la Décision n°1368/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 avril 2022 radiant la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 enregistrée au nom de la société R. K. INTERNATIONAL SARL, suite à l'opposition formée par monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY ;

Considérant que dans le dispositif de son recours, la société R. K. INTERNATIONAL SARL demande de dire, entre autres, « Monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY non fondé en son opposition » et de « Restaurer la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » ; que par une telle demande, elle poursuit en réalité, devant la Commission Supérieure de Recours, la remise en cause des effets de la Décision n°1368/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 avril 2022 radiant sa marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 ;

Que mais d'une part, il résulte de l'article 18(4) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'une décision de rejet du Directeur Général de l'OAPI est susceptible de recours devant la Commission Supérieure de Recours dans le délai de trois (03)

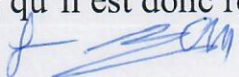
(Signature)

mois à compter de sa notification aux parties ; que ce recours doit intervenir, formellement, dans les conditions des articles 9 et 10 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours ; que dans ses observations du 05 avril 2023, le Directeur Général de l'OAPI soutient que la décision susvisée a été notifiée à la société R. K. INTERNATIONAL SARL par lettre n°0000316/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/Mez du 05 avril 2022 ; qu'à ce jour, la Commission Supérieure de Recours n'est saisie d'aucune demande d'annulation de celle-ci par la société R. K. INTERNATIONAL SARL ; que même à supposer qu'elle n'en a eu connaissance, comme elle le prétend, qu'à l'occasion de la notification de la Décision n°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général de l'OAPI, elle pouvait, en même temps que le recours qu'elle a pu exercer contre cette décision, soit dans le même acte ou par acte séparé, recourir contre la Décision n°1368/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 avril 2022 ; qu'à défaut d'un tel recours, cette décision est devenue définitive ;

Que d'autre part, la société R. K. INTERNATIONAL SARL reconnaît dans ses propres écritures, à la Page 3 de son mémoire ampliatif, avoir reçu notification de l'opposition formée par monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY à l'enregistrement de sa marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 depuis le 04 octobre 2020 ; qu'en application de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle disposait, à compter de cette date, de trois (03) mois, renouvelable une fois, pour répondre à celle-ci ; qu'elle ne conteste pas n'y avoir pas répondu, l'exploit de « protestation à la lettre d'opposition à l'enregistrement de la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 qu'elle a fait signifier à l'opposant le 27 octobre 2020 ne pouvant en tenir lieu ; qu'en application de la disposition susvisée, elle est réputée avoir retiré sa demande, ce qu'a constaté le Directeur Général de l'OAPI en procédant à la radiation de sa marque ;

Considérant que de ce qui précède, il y'a lieu déclarer irrecevables toutes les demandes de la société R. K. INTERNATIONAL SARL relatives à la Décision n°1368/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 avril 2022 radiant sa marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771, notamment celles tendant à voir dire « Monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY non fondé en son opposition » et demandant de « Restaurer la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 ;

Considérant qu'en revanche, le recours de la société R. K. INTERNATIONAL SARL formé contre la Décision n°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général 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 ;

R.W. 

Au fond

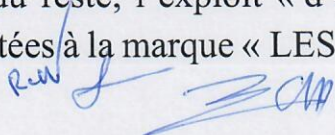
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'une marque ne peut valablement être enregistrée *«si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion »* ;

Considérant que l'opposition de la société R. K. INTERNATIONAL SARL à l'enregistrement de la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 appartenant à monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY est fondée sur les droits qu'elle possède sur la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 ; qu'il est cependant constant, comme résultant du certificat d'enregistrement de cette marque, versé au dossier, que monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY en a fait le dépôt le 14 février 2020 ; que pourtant, la marque de l'opposant a été déposée le 21 février 2020, soit postérieurement à celle de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY ; que la société R. K. INTERNATIONAL ne possédait donc aucun droit antérieur qui puisse fonder son opposition ;

Qu'elle soutient, toutefois, que la référence à la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 dans son acte d'opposition a procédé d'une erreur, son recours visant plutôt la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569, dont le dépôt, effectué le 09 avril 2020, est postérieur au sien effectué depuis le 21 février 2020 ;

Que mais il résulte clairement de son acte d'opposition, dès le titre, qu'elle vise clairement le dépôt n°3202000621 du 14 février 2020 ; que ce dépôt et sa date sont bien relatifs à la marque verbale « LES 3 DAUPHINS » de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY ; que dans le dispositif de cet acte, elle vise encore mieux la marque n°113681 qui est celle de la marque verbale « LES 3 DAUPHINS » ; que le doute n'est d'autant pas permis qu'il est improbable qu'elle ne se soit pas rendue compte que la date de l'enregistrement de la marque qu'elle vise est antérieure à la sienne ; qu'il l'est encore moins, dès lors qu'il apparaît qu'elle a gardé le numéro et la date du dépôt qui correspondent exactement à celle de la marque verbale « LES 3 DAUPHINS » n°113681 ;

Que du reste, l'exploit « d'injonction de faire cesser immédiatement les atteintes portées à la marque « LES 3 DAUPHINS », que lui a fait servir monsieur



MISTOU KAMAL KAIRDY le 31 mars 2020, fait référence à la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 ; que le même exploit fait également référence à la lettre de l'OAPI sur laquelle la société R. K. INTERNATIONAL SARL fonde une partie de son argumentaire, notamment sa priorité et la connaissance de monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY de l'antériorité de sa marque, alors qu'à la date à laquelle cette lettre a été écrite, la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569 que la société R. K. INTERNATIONAL SARL prétend avoir voulu viser dans son opposition, ainsi que le renseigne le certificat d'enregistrement versé au dossier, n'avait pas encore été déposée ; que le dépôt de cette marque n'a été fait que le 09 avril 2020 ; que donc, il est impossible que cette lettre ait pu viser la marque « LES 3 DAUPHINS + Logo » n°115569 ;

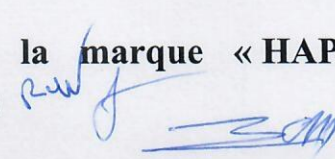
Qu'il apparaît de tout cela que l'erreur de désignation de la marque, alléguée par la société R. K. INTERNATIONAL SARL n'en est pas une ; que son opposition a bien visé la marque verbale « LES 3 DAUPHINS » n°113681 dont le dépôt est pourtant antérieur à la sienne ;

Considérant que c'est alors à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a rendu la Décision n°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 qui rejette l'opposition de la société R. K. INTERNATIONAL SARL à l'enregistrement de la marque « LES 3 DAUPHINS » n°113681 appartenant à monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **Déclare irrecevables les demandes de la société R. K. INTERNATIONAL SARL tendant à voir dire :**

- **Monsieur MISTOU KAMAL KAIRDY non fondé en son opposition contre l'enregistrement de la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n° 113771 ;**
- **Restaurer la marque « HAPPY DOLPHINS + Logo » n°113771 ;** 

- **Déclare en revanche la société R. K. INTERNATIONAL SARL recevable en son recours formé contre la Décision n°1421/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 juin 2022 du Directeur Général de l'OAPI ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 06 juin 2024

Le président,

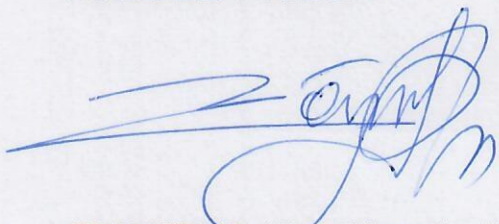


RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres,



TOGOLA Fousséni



KOUSSABALO Mayaba Nicolas