

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 02 au 06 juillet 2018

DECISION N° 027/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

**Sur le recours en annulation de la décision n°361/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ
du 29 décembre 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque
« KARDIAN +Logo » n° 80981.**

LA COMMISSION

- Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- 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 ;

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page.

Vu la décision n°361/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « KARDIAN +Logo » n° 80981 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;

Vu le recours en annulation de la décision n°361/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016 du Directeur Général de l'OAPI, portant radiation de l'enregistrement de la marque « KARDIAN +Logo » n° 80981, en date du 28 février 2017 ;

Oui Mr Mai Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;

Vu les écritures et observations des parties ;

Considérant que le 22 septembre 2014, la société OTCHOUMARE Sarl a déposé la marque «KARDIAN+ Logo» et l'enregistre sous le n°80981 pour les produits de la classe 16, avant de la publier au BOPI, sous le n°01MQ/2015, paru le 29 septembre 2016 ;

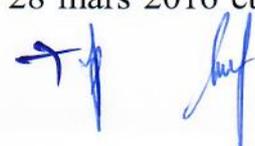
Considérant que le 28 mars 2016, la société EXCELLENCE GRACE Sarl, représentée par le cabinet EKANI-Conseil a fait opposition à l'enregistrement de la marque « KARDIAN + Logo » n°80981, au motif qu'elle est propriétaire de la marque « ROU DIAN +Logo » n°67418, déposée le 07 avril 2011 dans la classe 16 ;

Considérant qu'à l'appui de son opposition, elle soutient que la marque postérieure KAR DIAN est quasi-identique à sa marque antérieure ROU DIAN , en ce sens que les deux marques sont complexes et contiennent toutes les deux, des éléments verbaux et figuratifs « KARDIAN » pour la marque postérieure et « ROUDIAN » pour la marque antérieure ;

Qu'elle note au plan visuel que les deux marques ont la même longueur (elles comportent 07 lettres chacune) et incorporent le même élément figuratif principal symbolisé par l'image d'une goutte de liquide en chute ;

Qu'elle conclut que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent des produits identiques de la classe 16 ;

Considérant que par décision n°361/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016, le Directeur Général de l'OAPI, a procédé à la radiation de l'enregistrement de la marque « KARDIAN +Logo » n° 80981, au motif que la société OTCHOUMARE Sarl n'a pas réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulé par la société EXCELLENCE Grâce Sarl, le 28 mars 2016 et que les



observations orales de son conseil, lors de l'audition des parties, le 29 novembre 2016, ne suppléent pas l' obligation de déposer les écrits dans les délais impartis ;

Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation, la société OTCHOUMARE, représentée par le cabinet EMAHA & PARTNERS, explique que le Directeur Général de l'OAPI, en se bornant à relever seulement qu'elle n'a pas réagi dans les délais légaux, n'a pas motivé sa décision, conformément aux dispositions de l'article 2 alinéa 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de recours ;

Que la société OCTHOUMARE note par la suite qu'il n'existe aucune confusion entre les deux marques, qui appartiennent au même groupe chinois HONG KONG G.L GROUP Limited et ne couvrent pas les mêmes produits ;

Qu'au plan phonétique, les éléments verbaux sont distincts, en ce sens que la première syllabe de KAR DIAN se prononce (KAR) avec une forte accentuation du (A), tandis que celle ROU DIAN (RU) a une intonation vague, qui laisse entendre exclusivement le son (U) ;

Qu'au plan figuratif, les couleurs qui sont un élément substantiel de différenciation, notamment le rose, bleu et blanc sont revendiquées par KAR DIAN lors de l'enregistrement, alors que ROU DIAN n'en n'a pas fait état ;

Qu'au titre des produits couverts, il ressort que KAR DIAN fait exclusivement du papier hygiénique, mouchoirs et rame A4, produits qui ne se trouvent pas dans la liste exhaustive des produits énumérés par ROU DIAN ;

Considérant qu'en réplique, la société EXCELLENCE GRACE SARL demande la confirmation de la décision attaquée au motif d'une part que la société OTCHOUMARE n'a pas répondu à l'avis d'opposition dans les délais légaux conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'annexe III de l'accord de Bangui et d'autre part qu'il y a risque de confusion entre les deux marques ;

Considérant que le Directeur Général relève que la société OTCHOUMARE Sarl n'a jamais contesté l'avis d'opposition qui lui a été notifié par lettre n°01374 du 14 avril 2016 à l'adresse indiquée par celle-ci et demande l'application de l'article 18 alinéa 2 de l'annexe III de l'accord de Bangui ;



En la forme

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond

Considérant qu'au sens des dispositions de l'article 18 alinéa 2 et 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, lorsque l'Organisation envoie l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire, celui-ci dispose d'un délai de 03 mois, renouvelable une fois pour y répondre ;

Que faute de réponse dans les délais prescrits, le déposant est réputé avoir retiré sa demande et l'enregistrement est radié ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 3 alinéa b de l'annexe III de l'Accord de Bangui, 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 » ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « KARDIAN + logo » n° 80981, au motif que la société OTCHOUMARE n'a pas réagi à l'avis d'opposition formulé par la société EXCELENCE GRACE SARL, dans les délais légaux ;

Mais considérant que la société OTCHOUMARE n'a jamais reconnu avoir reçu l'avis d'opposition formulé par la société Excellence Grace, le 28 mars 2016 et notifié par l'OAPI, par lettre n°01374 du 14 avril 2016 ;

Qu'elle déclare plutôt avoir été informée fortuitement de l'avis d'opposition courant mois d'août 2016 ;

Qu'elle maintient que son mémoire en réponse déposé à l'OAPI est conforme aux dispositions précitées ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI, en se bornant à indiquer que l'avis d'opposition a été notifié au déposant par lettre n°01374 du 14 avril 2016 à l'adresse indiquée, sans en apporter la preuve d'une quelconque notification à

→ J. [Signature]

la société OTCHOUMARE, n'a pas fait une saine application de la loi ; qu'il s'en suit que sa décision mérite annulation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que les marques sont quasi-identiques tant sur la plan visuel que phonétique ;

Qu'elles sont des marques complexes et intègrent aussi bien des éléments verbaux que figuratifs ;

Que sur le plan visuel, les deux marques ont la même longueur (elles comportent 07 lettres chacune), mêmes éléments verbaux (DIAN) et incorporent le même élément figuratif principal symbolisé par l'image d'une goutte de liquide en chute) ;

Que contrairement aux allégations du recourant, les deux marques couvrent les mêmes produits de la classe 16 ;

Que la marque ROU DIAN fait également des papiers hygiéniques, des papiers de table et des torchons de poches ;

Considérant que les deux marques ROUDIAN et KARDIAN ont été enregistrées à l'OAPI, par les deux sociétés béninoises EXCELLENCE et OTCHOUMARE, respectivement sous les numéros 67418 et 80981 dans la classe 16 ; qu'il y a risque de confusion entre les deux marques dans l'esprit du consommateur moyen, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque « KARDIAN + Logo » n° 80981 dans la classe 16 ;

Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : **Déclare recevable le recours de la société
OTCHOUMARE ;**



Au fond :

Annule la décision n°361/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2016 susvisée ;

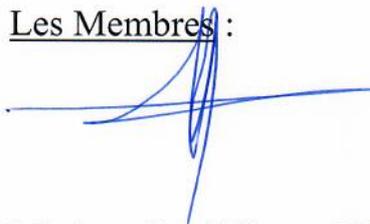
Statuant de nouveau, ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque « KARDIAN + Logo » n° 80981 dans la classe 16.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 06 juillet 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :



M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA

