

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 02 au 10 novembre 2020

DECISION N° 007/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE
Membres : Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Monsieur Max Lambert NDEMA ELONGUE
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n° 601/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « JOYA » n° 86683.

LA COMMISSION

- Vu** 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 ;
- Vu** Vu la décision n° 601/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « JOYA » n° 86683 ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui la société GOYA FOODS, INC. et le Directeur général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « JOYA » a été déposée le 02 décembre 2015 par la société DREAM COSMETICS et enregistrée sous le n°86683 dans les classes 3, 30 et 32 ensuite publiée au B.O.P.I. n°02MQ/2016 paru le 22 mars 2017 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 22 septembre 2017 par la société GOYA FOODS Inc., représentée par le cabinet NICO HALLE & Co Law Firm ;

Considérant que par décision n°601/O.A.P.I./DG/DGA/DAJ/SCG du 03/12/2018, le Directeur général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié partiellement l'enregistrement n°86683 de la marque « JOYA » dans les classes 30 et 32 au regard des dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui car selon lui, la société DREAM COSMETICS n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulée par la société GOYA FOODS Inc.. L'autorité suscitée a laissé survivre la marque querellée dans la classe 3 au nom du principe de la spécialité des marques ;

Que contre cette décision la société GOYA FOODS Inc., a, par requête en date du 03 mars 2019, saisi la présente instance aux fins d'annulation de la décision susvisée ;

Considérant qu'au soutien de son action, elle donne un aperçu historique de sa marque avant d'évoquer ses moyens juridiques fondés sur les dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'au titre de l'histoire, elle explique que la société GOYA FOODS, Inc., a vu le jour en 1936 dans une petite boutique à Lower Manhattan dans la vente des produits espagnols authentiques comme les olives, l'huile d'olive et les sardines ;

Qu'elle ajoute que la structure a connu une grande ascension ; qu'elle a déménagé à Brooklyn en 1958 avant de s'installer dans le New Jersey en 1974 ;

qu'en 2005 elle a investi plus de cinq cent millions (500 000 000) de dollars pour une expansion globale ; que la marque GOYA est enregistrée dans de nombreux offices de propriété intellectuelle à travers le monde de sorte qu'elle est universellement reconnue ;

Qu'au titre des moyens juridiques, la société GOYA FOODS Inc., par la voix de son conseil, invoque dans un premier temps l'article 6 bis de la Convention de Paris. Selon lui, ladite convention permet de refuser ou d'annuler l'enregistrement ou d'interdire l'usage d'une marque qui constitue une reproduction, une imitation susceptible de créer la confusion notamment quand il s'agit d'une marque notoire ;

Que la marque GOYA étant universellement reconnue et les classes de produits similaires, le Directeur général de l'OAPI se devait de radier totalement la marque JOYA notamment de la classe 3 ;

Qu'en outre elle invoque l'article 16 des ADPIC combiné avec l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1967 ;

Qu'elle déclare que ces dispositions vont au-delà de l'identité ou de la similarité des produits ou services pour exiger seulement l'existence d'un lien entre ceux-ci et le titulaire de la marque ; que dans le cas d'espèce, les consommateurs croiront à tort que les produits de la classe 3 sont liés, endossés ou garantis par elle ; qu'à titre de preuve l'huile d'olive est communément utilisée pour des besoins cosmétiques sur les cheveux, le visage, la peau, les pieds ; qu'ainsi elle pourrait être considérée comme les huiles essentielles couvertes par la classe 3 dans l'enregistrement n°86683 ; que dans ces conditions, cet enregistrement doit être totalement radié du registre des marques de l'OAPI ;

Qu'elle continue sa défense en faisant référence à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

Que selon elle, ladite convention protège efficacement les titulaires de droits de la concurrence déloyale en interdisant les actes de nature à créer la confusion de quelle que manière que ce soit avec la société, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d'un concurrent; que l'enregistrement n°86683 sème la confusion totale et la première autorité de l'OAPI doit le radier ;

Qu'elle ajoute que le Directeur général de l'Organisation a fait une application superficielle de l'article 18 de l'Accord de Bangui Révisé ; qu'il est constant que la société DREAM COSMETICS n'a pas réagi dans les délais à l'opposition ; que ce défaut révèle clairement son manque d'intérêt pour sa marque ; que le Directeur devait en tenir compte et sanctionner ce désintérêt en radiant complètement l'enregistrement querellé des livres de l'OAPI conformément à l'article 18 susvisé ;

Qu'elle précise davantage qu'elle dispose d'un droit antérieur car étant le premier déposant de deux marques GOYA en 2001 et en 2014 ; que selon l'article 3 de l'Accord de Bangui révisé, la marque JOYA est postérieure et ne peut exister dans l'espace OAPI ; que dans la même suite, l'article 7 dudit accord lui confère en son alinéa premier le droit exclusif de faire usage de la marque GOYA ou un signe lui ressemblant, et l'alinéa deuxième, le droit exclusif d'interdire aux tiers de faire usage de signes identiques similaires à GOYA ; que c'est fondement pris de ces dispositions légales qu'elle sollicite respectueusement la suppression pure et simple de la marque JOYA des livres de l'organisation ;

Qu'elle termine ses propos en précisant qu'il existe un grand risque de confusion entre les signes en présence ; que ceux-ci couvrent la même classe de produits et sont similaires d'un point de vue phonétique, visuel et conceptuel ;

Considérant que la société DREAM COSMETICS n'a pas réagi ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a fait observer, à la date du 13 février 2020 que l'article 18 de l'Accord de Bangui dispose en son alinéa 2 que « L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou 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 l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

Qu'il précise qu'après avoir vérifié la recevabilité et le fondement de l'opposition, il a tiré la conséquence légale de la non réaction ;

Considérant qu'à l'audience du mardi 03 novembre 2020, la société GOYA FOODS Inc., représentée par le cabinet NICO HALLE & Co Law Firm a comparu et a fait des observations orales ; que celles-ci n'ont pas fondamentalement varié des écrits versés au dossier ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a eu la parole et articulé son intervention en trois points ;

Qu'il a fait observer d'abord que la Convention de Paris et les ADPIC s'adressent aux Etats membres ; qu'ils ne s'adressent pas directement aux particuliers ; qu'il appartient aux parties signataires de se conformer à ces conventions dans l'adoption de leurs législations relatives à la propriété intellectuelle ; que dans ces conditions, la société GOYA FOODS Inc. est mal

 4  

venue à invoquer directement ces conventions internationales à son profit devant l'OAPI ;

Qu'ensuite, il a fait référence à l'étendue des droits telle que prescrit par l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ; que ledit article confère à la société GOYA FOODS Inc. le droit exclusif d'empêcher la société DREAMS COSMETICS de faire usage du signe GOYA ou un signe lui ressemblant uniquement pour les classes de produits par elle revendiquées c'est-à-dire les classes 30 et 32 ; qu'elle ne peut par conséquent empêcher l'utilisation d'un signe lui ressemblant pour une autre classe de produits telle la classe 3 en l'espèce ;

Qu'enfin, et en tirant les conséquences qui en découlent, le représentant de l'OAPI a alors conclu que la société DREAMS COSMETICS n'ayant pas réagi dans les délais légaux de l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, il ne peut, selon l'étendue des droits sus évoqué, que radier l'enregistrement n°86683 de la marque « JOYA » en classe 30 et 32 ; que la marque querellée ne peut être radiée de la classe 3 ;

En la forme .

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

Sur le Fond

Considérant que la société GOYA FOODS Inc., représentée par le cabinet NICO HALLE & Co Law Firm invoque la convention de Paris et l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle touchant au commerce pour la défense de ses droits ;

Mais considérant que ces conventions ne sont pas directement applicables aux particuliers ; qu'il appartient aux Etats membres de s'y conformer dans l'érection de leurs dispositifs législatifs ;

Qu'ainsi, la société GOYA FOODS Inc., représentée par le cabinet NICO HALLE & Co Law Firm est mal venue à invoquer ces dispositions devant la présente instance à son profit ;

Considérant que la société GOYA FOODS Inc., représentée par le cabinet NICO HALLE & Co Law Firm a axé sa défense contre la radiation partielle de la marque du déposant ;



Considérant que le Directeur général a affirmé qu'il a tiré les conséquences légales de la non réaction du déposant au regard de l'alinéa 2 de l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que cependant il n'a versé au dossier aucune pièce prouvant la réception par le déposant de l'avis d'opposition ;

Qu'il n'a pas permis à la Commission d'apprécier l'exactitude de ce motif ;

Qu'il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour mauvaise application dudit texte ;

Qu'il échet, par conséquent de statuer à nouveau sur l'entier litige ;

Considérant que selon la société GOYA FOODS Inc., le premier responsable de l'OAPI devait radier complètement l'enregistrement n°86683 des livres de l'organisation ;

Mais considérant que l'opposition est une procédure facultative et particulièrement encadrée en droit des marques ;

Qu'elle n'est pas obligatoire pour l'opposant ; que celui-ci a la latitude de se pourvoir également devant les juridictions nationales ; que s'il opte pour l'opposition, il doit se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui en toutes ses dispositions ;

Qu'à ce titre, ledit article dispose en ses alinéas 1 et 2 que : « Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant l'Organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

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 l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

Considérant que l'opposition telle que définie doit être fondée sur les dispositions des articles 2 ou 3 de l'annexe III ;

Que selon l'article 2, la marque doit être constituée par un signe visible ;

Quant à l'article 3, elle précise qu'en plus de n'être pas déceptive ou trompeuse, la marque doit être distinctive, disponible et licite ;

Qu'il appartient à l'opposant de prouver, lors de la procédure d'opposition, que le signe du déposant ne respecte pas ces conditions ;

Considérant que dans le cas d'espèce, la marque JOYA est un signe visible car constitué des lettres de l'alphabet français ;

Que par contre la marque « JOYA » n°86683 enregistrée dans les classes 30 et 32 est similaire à la marque « GOYA » enregistrée pour les mêmes classes 30 et 32 ; que la société DREAMS COSMETICS viole l'article 2 de l'annexe III de l'accord de Bangui en revendiquant les mêmes classes de produits 30 et 32 pour sa marque JOYA ; qu'elle fait ombrage aux droits de la société GOYA FOODS Inc. qui a acquis le droit d'utiliser sa marque GOYA ou un signe lui ressemblant et le droit d'empêcher un usage illicite au regard de l'article 7 de l'annexe III; qu'ainsi le directeur général de l'OAPI est en droit de procéder à la radiation dudit enregistrement au regard de l'article 18 ;

Considérant toutefois que l'enregistrement de la marque « JOYA » n°86683 en classe 3 ne peut pas être radié selon la procédure de l'opposition ;

Qu'en réalité le signe JOYA enregistré en classe 3 respecte toutes les conditions de visibilité, distinctivité, disponibilité, licéité, la non-déceptivité ;

Qu'en outre l'autorité chargée de l'enregistrement s'en tient aux conditions de licéité ; qu'elle se borne à apprécier si le signe revendiqué comme marque n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et s'il ne constitue pas la reprise d'un signe officiel d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale ;

Que la marque JOYA en plus d'être visible, ne constitue pas une désignation nécessaire des produits de la classe 3 qu'elle couvre ; qu'elle est disponible car n'empiétant pas sur un signe déjà existant ; qu'elle ne trompe pas le public sur la nature, la qualité et la provenance des produits ;

Que toutes ces étapes franchies, « JOYA » a été enregistrée sous le numéro 86683 pour la classe 3 ; qu'à la suite de l'enregistrement et selon la chronologie des articles de l'annexe III de l'Accord de Bangui, la société DREAMS COSMETICS a acquis le droit d'exploiter JOYA ou un signe lui

ressemblant et le droit d'interdire aux tiers d'en faire usage sans son consentement ; que ces prérogatives sont prévues et déterminées par l'article 7 de l'annexe III ;

Qu'en réalité cet article ayant déterminé et délimité l'étendue des droits de la société GOYA FOODS Inc. aux classes 30 et 32, en a fait de même au profit de la société DREAM COSMETICS en classe 3; qu'ainsi, comme la première ne peut s'opposer à l'enregistrement de JOYA en classe 3, la seconde non plus ne peut empiéter sur les droits acquis en classes 30 et 32 par la première ;

Que dans ces conditions, même le Directeur général de l'OAPI ne peut plus radier ledit enregistrement en classe 3 selon la procédure de l'opposition ; qu'il ne peut radier que ce qui est radiable ; qu'il s'en trouve dessaisi ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI dans ses observations écrites a maintenu la radiation partielle sans donner les motifs ;

Mais considérant que la société GOYA FOODS Inc. invoque la similarité des produits de la classes 29 qu'elle a revendiquée avec ceux de la classe 3 ; qu'en l'espèce son huile d'olive de la classe 29 qui est communément utilisée pour les besoins cosmétiques, peut être associée aux produits cosmétiques et préparation de toilette non médicamenteux de la classe 3 ;

Considérant cependant que l'appréciation de la similarité des produits se fait au jour du dépôt en prenant en compte les produits revendiqués et non les éléments entrant dans la composition des produits ; qu'il s'agit des produits cosmétiques que la société DREAMS COSMETICS a revendiqués et non les éléments les composant ;

Qu'il n'existe alors pas de similarité, dans le cas d'espèce, entre les produits de la classe 3 d'avec ceux de la classe 29 telle qu'invoquée par le recourant;

Qu'il y a lieu de déclarer ce moyen mal fondé ;

Par ces motifs :

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

En la forme : **Déclare recevable la société GOYA FOODS Inc., en son recours ;**

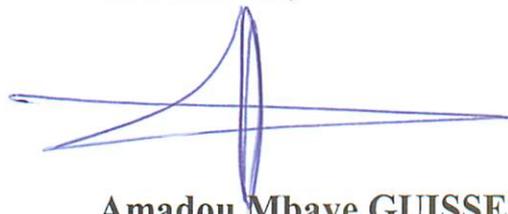
Au fond : **Annule la décision du Directeur général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) n°601/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « JOYA » n°86683 pour violation de l'article 18 alinéa 2 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;**

Statuant à nouveau, déclare valable l'enregistrement n°86693 de la marque « JOYA » en classe 3 ;

Ordonne la radiation partielle dudit enregistrement en classes 30 et 32.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 10 novembre 2020

Le Président,

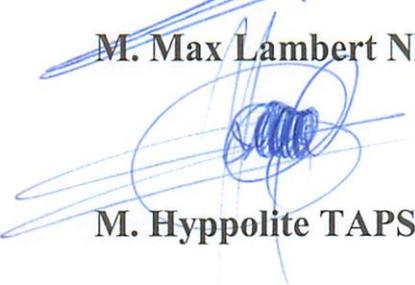


Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



M. Max Lambert NDEMA ELONGUE



M. Hyppolite TAPSOBA