

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 11 au 20 novembre 2020

DECISION N° **010/20**/OAPI/CSR

COMPOSITION

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

**RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION N°
676/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCJ DU 27 SEPTEMBRE 2019 PORTANT
RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE « ALPHA
BABY DIAPERS LOGO » N° 100203**

LA COMMISSION

Vu L'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977
instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(O.A.P.I.) ;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. H.', located in the bottom right corner of the page.

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 la décision n° 676/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCJ du 27 septembre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » n° 100203 ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ en son rapport ;

Oui le Cabinet AFRIC PROPI-CONSEILS, mandataire agréé, représentant l'établissement SEGDA Souleymane, d'une part et, le Directeur général de l'O.A.P.I., d'autre part, en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 24 janvier 2018, Monsieur TAPSOBA Souleymane a déposé à l'O.A.P.I. la marque «ALPHA BABY DIAPERS Logo», qui a été enregistrée sous le n°100203 pour les services de la classe 5 et publiée au BOPI n°07MQ/2018, paru le 27 juillet 2018 ;

Considérant que, se disant titulaire de la marque «ALPHA BABY DIAPERS Logo» n° 100143, déposée le 05 juillet 2016 dans les classes 3, 5 et 30, l'Etablissement SEGDA Souleymane a formé opposition contre ledit enregistrement sur le fondement des articles 3 (b), 5, alinéas 2 et 3, 7, alinéa 2 et 8 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par décision n° 676/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCJ du 27 septembre 2019, le Directeur général a radié l'enregistrement de la marque «ALPHA BABY DIAPERS Logo» n°100203 du déposant ;

Considérant que par requête enregistrée le 21 janvier 2020, TAPSOBA Souleymane a sollicité l'annulation de cette décision en exposant, dans son mémoire ampliatif daté du 20 décembre 2019, que la non prise en compte par le Directeur général de l'OAPI de sa requête en revendication fondée sur les articles 3 et 5 de l'annexe III de l'Accord de Bangui doit attirer l'attention de la Commission de céans ; que son entreprise exploite la marque querellée depuis 2014 et sollicite l'appréciation souverainement des éléments démontrant l'usurpation d'une marque antérieure notoirement connue au Burkina Faso par

SEGDA Souleymane ; qu'il s'agit d'un contrat de représentation exclusive de la marque ALPHA BABY DIAPER au Burkina Faso, des investissements entre 2014 et 2018 d'une valeur de 4.280.000 dollars US avec son partenaire commercial chinois, de la notoriété du produit sur tout le territoire burkinabè et de la mauvaise foi de Segda Souleymane qui a copié l'emballage du produit jusqu'aux codes-barres qui identifient l'entreprise Fujian Time and Tianhe Industrial CO., Ltd, celle avec laquelle il a conclu une représentation exclusive au Burkina Faso ;

Considérant que dans son mémoire en défense déposé le 29 juin 2020, l'établissement SEGDA Souleymane rétorque que, sur l'action en revendication, la décision attaquée avait clairement indiqué « que les deux procédures étant différentes aussi bien dans leur forme que dans leur fond, une action en revendication de propriété ne saurait prospérer dans le cadre d'une procédure en opposition à l'enregistrement d'une marque. En outre, dans une autre procédure d'action en revendication de propriété initiée par le sieur TAPSOBA Souleymane et introduite le 29 janvier 2019,...la décision n° 0865/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 mai 2020 a rejeté la revendication de propriété sur la marque ALPHA BABY DIAPERS n° 100143 » ;

Que la même décision a précisé que « le contrat de représentation ne donne en aucun cas un droit de propriété de la marque au représentant ; il exploite donc une marque qui ne lui appartenait pas » ;

Qu'enfin, il a soutenu que « les arguments relatifs aux investissements ainsi qu'à la notoriété du produit qu'il invoque n'ont produit aucun impact juridique sur la demande de revendication de propriété sur la marque du sieur SEGDA Souleymane. Ils ne peuvent être d'aucun secours pour lui dans le cadre de cette procédure » avant de conclure par plaider la recevabilité de sa réplique déposée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la décision aux intéressés soit le 27 mars 2020 ;

Considérant que dans ses observations écrites datées du 16 juillet 2020, le Directeur général de l'OAPI a réitéré les motifs de sa décision attaquée ;

Qu'il a conclu qu'il s'agit d'une question de fait et qu'il revient à la Commission Supérieure de Recours d'apprécier à nouveau les deux signes et d'en tirer une conclusion ;



En la forme :

Considérant que le recours de TAPSOBA Souleymane est régulier et doit être déclaré recevable ;

Au fond :

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a radié la marque du déposant au motif que « *l'opposition et la revendication de propriété sont deux actions distinctes qui doivent être introduites selon certaines formes et dans les délais légaux ; que les arguments tendant à s'opposer à l'enregistrement de la marque de l'opposant ou à revendiquer la propriété de celle-ci ne sauraient prospérer dans le cadre de la présente procédure ;*

Que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend les éléments verbaux ALPHA BABY DIAPERS consignés dans une forme de rectangle aux bordures courbées contenues dans la marque de l'opposant ;

Que la différence de couleur (rouge et bleu) ne suffit pas à écarter le risque de confusion ; que du point de vue phonétique, les marques en conflit ont une prononciation identique ;

Que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 5, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps»;

Considérant que par ces constatations et énonciations, le Directeur général de l'O.A.P.I. a fait une correcte application des dispositions des articles 2, 3, 7 et 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, relatives aux conditions de recevabilité et de validité d'une opposition à l'enregistrement d'une marque, et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le recours n'est pas fondé et la décision attaquée doit être confirmée ;

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'M', the second is a smaller signature, and the third is a large 'F'.

PAR CES MOTIFS :

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

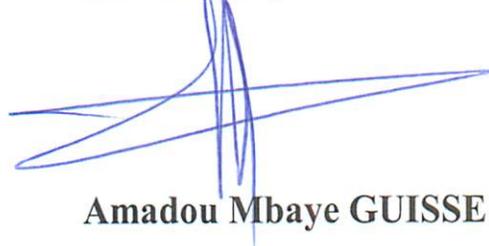
En la forme : Reçoit Tapsoba Souleymane, en son recours ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 676/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCJ du 27 septembre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » n° 100203.

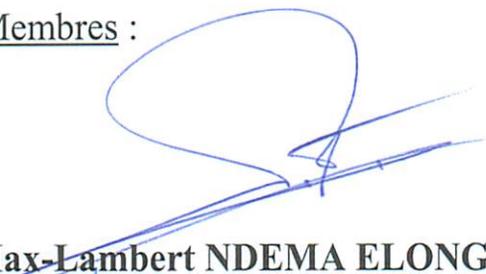
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 novembre 2020

Le Président,

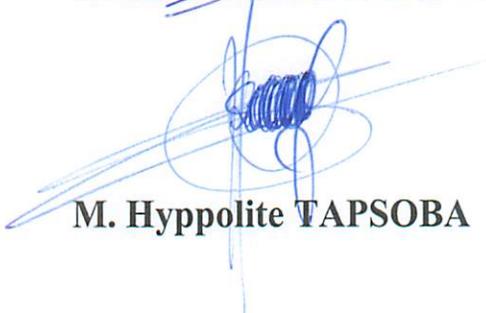


Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



M. Max-Lambert NDEMA ELONGUE



M. Hyppolite TAPSOBA