

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 11 au 20 novembre 2020

DECISION N° 012/20/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°
643/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG DU 07 MAI 2019 PORTANT RADIATION
DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE « NETCARE » n°86790**

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.) ;
- 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 ;

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page.

Vu la décision n° 643/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 07 mai 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NETCARE » n°86790 ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ en son rapport ;

Oui les Cabinets Nico Halle & Co, et Akkum Akkum & associates, mandataires agréés, représentant respectivement les sociétés NETCARE Limited et NETCARE CONGO SARL, 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 10 décembre 2015, la société NETCARE Ltd a déposé à l'O.A.P.I. la marque « NETCARE », qui a été enregistrée sous le n°89670 pour les services de la classe 44 et publiée au B.O.P.I. n°02MQ/2016, paru le 22 mars 2017 ;

Considérant que, se disant titulaire du nom commercial « NETCO S.A. (NETCARE CONGO) n° 86794, déposé le 03 novembre 2011, en vigueur, pour désigner l'établissement destiné à la clinique privée (privates clinics) et au courtage en assurance santé (health insurance broker), la société NETCARE CONGO SARL a formé opposition contre ledit enregistrement sur le fondement de l'article 18 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par décision n° 643/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 07 mai 2019, le Directeur général a radié l'enregistrement de la marque «NETCARE» n°89670 du déposant ;

Considérant que par requête enregistrée le 29 août 2019, la société NETCARE Limited a sollicité l'annulation de cette décision en articulant, dans son mémoire ampliatif daté du 20 août 2019, quatre moyens de recours et en formulant une demande additionnelle ;

Que le premier moyen est tiré de l'inadmissibilité de l'action sur la base de la prescription contrairement à l'article 18 (1) de l'annexe III de l'Accord de Bangui, en ce qu'il résulte de la correspondance du Directeur général de l'OAPI lui transmettant les documents d'opposition que celle-ci a été introduite le 13 octobre 2017, soit à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 18 sus

indiqué, la marque « NETCARE » ayant été publiée dans le journal des marques de l'O.A.P.I. n°02MQ/2016 du 22 mars 2017 ;

Que le deuxième moyen est tiré de l'inadmissibilité de l'enregistrement par l'OAPI du nom commercial « NETCO (NETCARE) CONGO » au nom du défendeur en violation des articles 2, 8 (1) & 4 de l'annexe V de l'accord de Bangui révisé, en ce que, **d'une part**, l'OAPI a enregistré le nom commercial sans vérifier s'il n'était pas de nature à tromper les milieux commerciaux sur la nature de l'établissement commercial et, **d'autre part**, non seulement la joint venture n'a pas abouti, mais aussi, même s'il avait abouti, elle ne lui donnait pas le droit d'enregistrer le nom commercial ;

Qu'enfin, l'Organisation n'a pas démontré que le déposant avait la priorité de l'usage du nom commercial ;

Que le troisième moyen est tiré de l'admissibilité et l'éligibilité de l'enregistrement de la marque du requérant aux termes des articles 2 et 3 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé, en ce que, ayant enregistré sa marque dans les conditions prescrites par les textes visés au moyen, l'OAPI ne pouvait plus le dépouiller de ses droits de propriété intellectuelle ;

Que le quatrième moyen est tiré du défaut de dénomination légale du défendeur (locus standi) pour soumettre son action en opposition, en ce que, le déposant, n'ayant pas la titularité sur le nom commercial avant la joint venture, ne peut pas s'en prévaloir ;

Considérant que la société NETCARE Limited a également sollicité l'annulation du nom commercial NETCO S.A. (NETCARE CONGO) sur le fondement de l'article 6 bis (3) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, qui ne fixe aucun délai pour demander l'annulation ou l'interdiction de l'usage de marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi, en ce que, cet enregistrement a été effectué de mauvaise foi et son usage peut non seulement être considéré comme celui d'une marque en tant que signe visible désigné par le requérant, NETCARE LIMITED, pour distinguer ses produits et services, mais aussi va définitivement provoquer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ;

Considérant que, dans son mémoire en défense produit le 25 février 2020, la société NETCARE CONGO a soutenu avoir formé opposition le 22 septembre 2017 suite à la publication de la marque du requérant le 22 mars 2017, donc dans le délai de six mois ;

Que par suite, rappelant sa qualité de titulaire des droits antérieurs attachés au nom commercial « NETCO S.A. (NETCARE CONGO) n° 86794, ainsi que les motifs de son opposition, elle a réfuté l'intégralité des griefs soulevés par le requérant dans le présent recours et les a qualifiés de mal fondés ;

Qu'elle a ajouté que la demande additionnelle du requérant n'est justifiée ni par l'article 6 bis (3) de la Convention de Paris, ni par l'Annexe V de l'Accord de Bangui ; qu'à ce titre l'article 9 de ladite prescrit un délai de six mois pour former opposition contre l'enregistrement d'un nom commercial et l'article 14 donne compétence aux tribunaux civils pour connaître de la nullité de ces titres ;

Qu'enfin, elle a conclu que la décision du Directeur général de l'OAPI doit être confirmée ;

Considérant que dans ses observations écrites datées du 02 septembre 2020, le Directeur général de l'O.A.P.I. a fait observer, d'abord, que l'opposition a été formée dans les délais car introduite le 21 septembre 2017 contre une décision publiée le 22 mars 2017 ; qu'ensuite, le recourant ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive portant annulation de l'enregistrement du nom commercial « NETCO S.A. (NETCARE CONGO) » tel que préconisé par l'article 14 de l'Annexe V ;

Qu'il a précisé que, d'une part, « la marque « NETCARE » n° 86790 n'a pas été valablement enregistrée en ce qu'elle portait atteinte à un droit antérieur enregistré, conformément aux dispositions de l'article 3.b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui » et, d'autre part, les relations d'affaires ayant existé entre les parties n'ont aucune influence sur l'enregistrement du nom commercial et que l'annulation de celui-ci relève de la compétence des tribunaux civils ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société NETCARE Limited 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 « *qu'un nom commercial enregistré est un droit enregistré antérieur pouvant fonder l'opposition à l'enregistrement d'une marque suivant les dispositions de l'article 18, alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.... Que le nom commercial est le nom de l'établissement dans lequel elle exerce ses activités de santé ; qu'il existe un risque d'association entre les services revendiqués dans la marque « NETCARE » n°86790 du déposant et le nom commercial NETCO S.A. (NETCARE CONGO) n°86974 de l'opposant ; que le consommateur d'attention moyenne serait amené à croire que ces services et cet établissement proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liés économiquement* » ;

Considérant qu'au surplus, comme l'ont soutenu successivement l'opposant, la société NETCARE CONGO SARL, et le Directeur général de l'O.A.P.I., sans être contredits par le déposant, il résulte de la procédure que ladite opposition à l'enregistrement de la marque « NETCARE » publié au B.O.P.I. n° 02MQ/2016, paru le 22 mars 2017, a été formée le 21 septembre 2017, soit dans les délais de six mois suivant cette publication, conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que, par ailleurs, la procédure de demande d'annulation d'un nom commercial, prévue par les dispositions de l'article 9 de l'Annexe V de l'Accord de Bangui, relève de la compétence des juridictions civiles étatiques et ne peut être introduite devant la commission de céans ;

Que, du reste, la Convention de Paris alléguée, à tort, au soutien de cette demande, est impertinente, en ce que, d'une part, elle s'applique aux marques et non aux noms commerciaux et, d'autre part, elle s'adresse aux Etats signataires et non directement aux particuliers ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations et énonciations que, 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, régissant les conditions de validités d'une opposition à l'enregistrement d'une marque ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI, qui a relevé la validité des droits antérieurs de l'opposant, la société NETCARE CONGO SARL, sur le nom commercial « NETCO S.A. (NETCARE



CONGO) », en a déduit que la marque « NETCARE » n°86790 du déposant doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS :

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

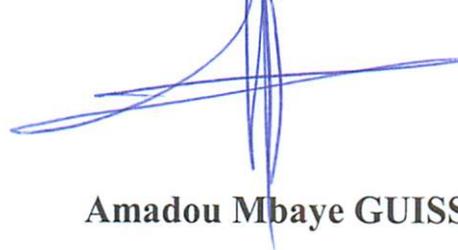
En la forme : Reçoit la société NETCARE LIMITED, en son recours ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 643/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 07 mai 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NETCARE » n°86790.

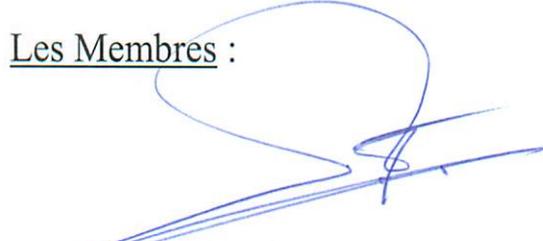
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 novembre 2020

Le Président,

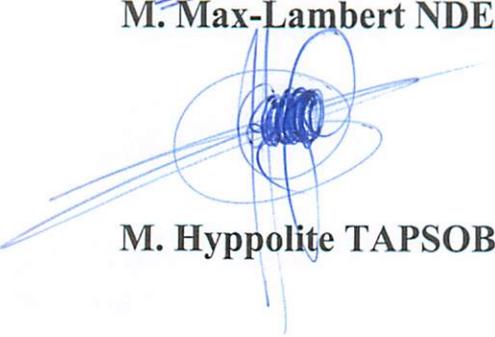


Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



M. Max-Lambert NDEMA ELONGUE



M. Hyppolite TAPSOBA