

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 12 AU 16 OCTOBRE 2015

DECISION N° 00188 /OAPI/CSR

Sur le recours en annulation de la décision n°0036/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « SUPER MONA + Logo » n° 68357.

## LA COMMISSION

- Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002.
  - 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°0036/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014 susvisée ;
  - Vu les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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

1940

0 9 7 0 0

44

**Considérant** que la marque « SUPER MONA + Logo » a été déposée le 24 Juin 2011 par monsieur RAJESH PUNJABI et enregistrée sous le n°68357 pour les produits de la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru le 26 novembre 2012 ;

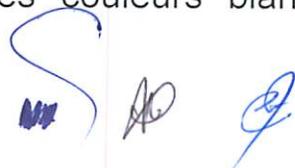
**Considérant** que la société Générale SANKARA & Frères (SGSC) SARL a fait opposition audit enregistrement en date du 12 février 2013 pour avoir été la première à demander l'enregistrement de sa marque « PINTADE KANMY KAANGO » n°64859 pour les produits de la classe 29 ;

**Considérant** que par décision en date du 9 Juillet 2014, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement n°68357 de la marque « SUPER MONA + Logo » pour ressemblance visuelle et intellectuelle prépondérante par rapport aux différences entre les deux marques.

**Considérant** que le 15 octobre 2014, sieur Rajesh PUNJABI intente un recours contre ladite décision devant la Commission de Recours ;

Qu'à l'appui de son recours il expose que le signe déposé par la société générale SANKARA & FRERES SARL est complexe en ce qu'il comporte des éléments verbaux et figuratifs ; que les éléments verbaux sont de cinq (5) nombres dont : PINTADE-KANMY-KAANGO-SUPER-CUBE ; que les trois premiers sont inscrits en caractères très apparents et gras et se trouvent à l'extrême supérieure droite du logo ; et que le reste SUPER-CUBE, moins apparent, est inscrit sur la partie inférieure droite du même logo ; que les éléments figuratifs de la marque n°64859 se résument quant à eux en un dessin de pintade grise, et une juxtaposition des couleurs jaune, rouge, blanc, bleu et gris.

Que le signe déposé par Monsieur RAJESH PUNJABI présente des éléments verbaux au nombre de quatre(4) dont : SUPER –MONA-PINTADE-FLAVOUR ; que les mots « SUPER » et « MONA » inscrits en caractère gras et très apparents se trouvent à l'extrême gauche supérieure du logo et le groupe PINTADE-FLAVOUR moins visible est inscrit à l'extrême gauche du même logo ; que ce signe présente aussi des éléments figuratifs avec trois dessins de pintades blanches courbées, picorant des graines et revendique les couleurs blanche, rouge et jaune ;



Que la comparaison des produits couverts par les deux marques en conflit révèle que les produits de la marque 64859 sont de la classe 29 sans les lister en violation du principe de la spécialité, tandis que ceux couverts par la marque n°68357 de RAJESH PUNJABI ont été déposés pour couvrir les produits de la classe 29 « viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, bouillons, huile et graisses comestibles » conformément aux exigences légales ;

Qu'enfin, il n'existe aucun risque de confusion sur les plans verbal et visuel ; les termes PINTADE, KANMY et KAANGO ne sont pas distinctifs pour les produits de la même catégorie en ce que les trois termes signifient pintade en langues nationales du Burkina Faso, viande très consommée dans ce pays ; et que les couleurs sont usuelles pour le conditionnement des bouillons déshydratés ;

**Considérant** que la société SANKARA & FRERES rétorque quant à elle que Sieur RAJESH PUNJABI élude volontairement les faits antérieurs de contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'Appel de Ouagadougou reconnus et sanctionnés avant le dépôt de sa marque SUPER MONA n°68357 pour chercher à tromper la religion de la Commission ;

Qu'en plus, il n'est pas question du mot pintade ou du simple dessin de la pintade mais de l'ensemble que constitue la marque complexe n°64859 ; qu'une marque doit être appréciée dans son entièreté, globalement et non sur un seul élément verbal ou figuratif ; que PINTADE KANMY KAANGO signifie 3 PINTADES tout comme le dessin contenu dans la marque de sieur RAJESH PUNJABI ; que ce dernier commercialisait les cubes PINTADES KANMY KAANGO avant de voir le succès et de rentrer dans la contrefaçon ; qu'il savait pertinemment que cette marque couvrait les produits de la classe 29 au profit de la SGSF au moment du dépôt de sa marque SUPER MONA PINTADE FLAVOUR ; que la comparaison des signes en conflit a eu lieu devant les juridictions du Burkina-Faso depuis 2013 suivi d'une transaction non achevée par la faute de sieur RAJESH ;

Que les marques en conflit sont toutes enregistrées dans la classe 29 et renvoient toutes à des assaisonnements pour sauces à base de



Pintade ; que le marché et le consommateur visés sont tous du Burkina Faso ;

Que ces marques présentent le même design sur le même emballage avec les mêmes dimensions, le dessin de pintade, la même forme et les mêmes couleurs prédominantes, jaune, rouge et blanc ; le terme « goût pintade » en français sur la marque n°64859 a été remplacé par « Pintade flavour » en anglais ;

Que pour ce faire, il sollicite la confirmation pure et simple de la décision contestée ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI fait remarquer pour sa part qu'il s'est fondé sur l'appréciation des deux signes et a considéré que du point de vue visuel et conceptuel les marques en conflit présentent une impression globale quasi-identique, pour désigner les produits identiques de la même classe 29 ; et compte tenu des ressemblances prépondérantes par rapport aux différences entre les deux, il existe un risque de confusion ;

#### EN LA FORME,

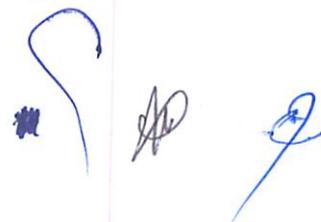
**Considérant** que le recours de sieur RAJESH PUNJABI est recevable conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement portant Organisation et fonctionnement de la CSR ;

#### AU FOND,

**Considérant** que le recourant soutient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit et que les deux peuvent coexister paisiblement ;

**Considérant** qu'en l'espèce les deux marques sont représentées par le dessin de pintade ; que du point de vue visuel, les couleurs se rapprochent ; qu'intellectuellement, elles renvoient à la même espèce d'animal ; qu'elles sont inscrites dans la même classe 29 ;

**Considérant** qu'il est de jurisprudence établie en OAPI que l'appréciation du risque de confusion entre deux signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci ;



Que dès lors, il existe bel et bien un risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps qui pourra croire qu'il s'agit du même produit ;

Qu'en vertu des dispositions de l'Article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé une telle marque doit être radiée ;

Qu'il convient de confirmer la décision du Directeur Général querellée ;

### PAR CES MOTIFS

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

**En la forme : Déclare recevable le recours de Monsieur RAJESH PUNJABI ;**

**Au fond : le dit mal fondé, l'en déboute ;**

**Confirme la décision n° 0036/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 Octobre 2015

Le Président,

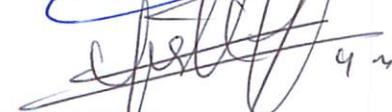


**KOUAM TEKAM Jean Paul**

Les membres,



**Adama Yoro SIDIBE**



**NAMKOMOKOINA Yves**

