

LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Session du 11 au 15 avril 2016

DECISION N° 00203 /OAPI/CSR

Composition

Président : KOUAM TEKAM Jean Paul

Membres : Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves

Rapporteur : Adama Yoro SIDIBE

Sur le recours en annulation de la décision n°0042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque «DEEMAH + logo» n° 70194

La Commission,

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 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'djaména le 04 novembre 2001 ;

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, corresponding to the members of the Commission.

1954

1954



Vu la décision n° 0042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;

Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;

Vu les débats à l'audience ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

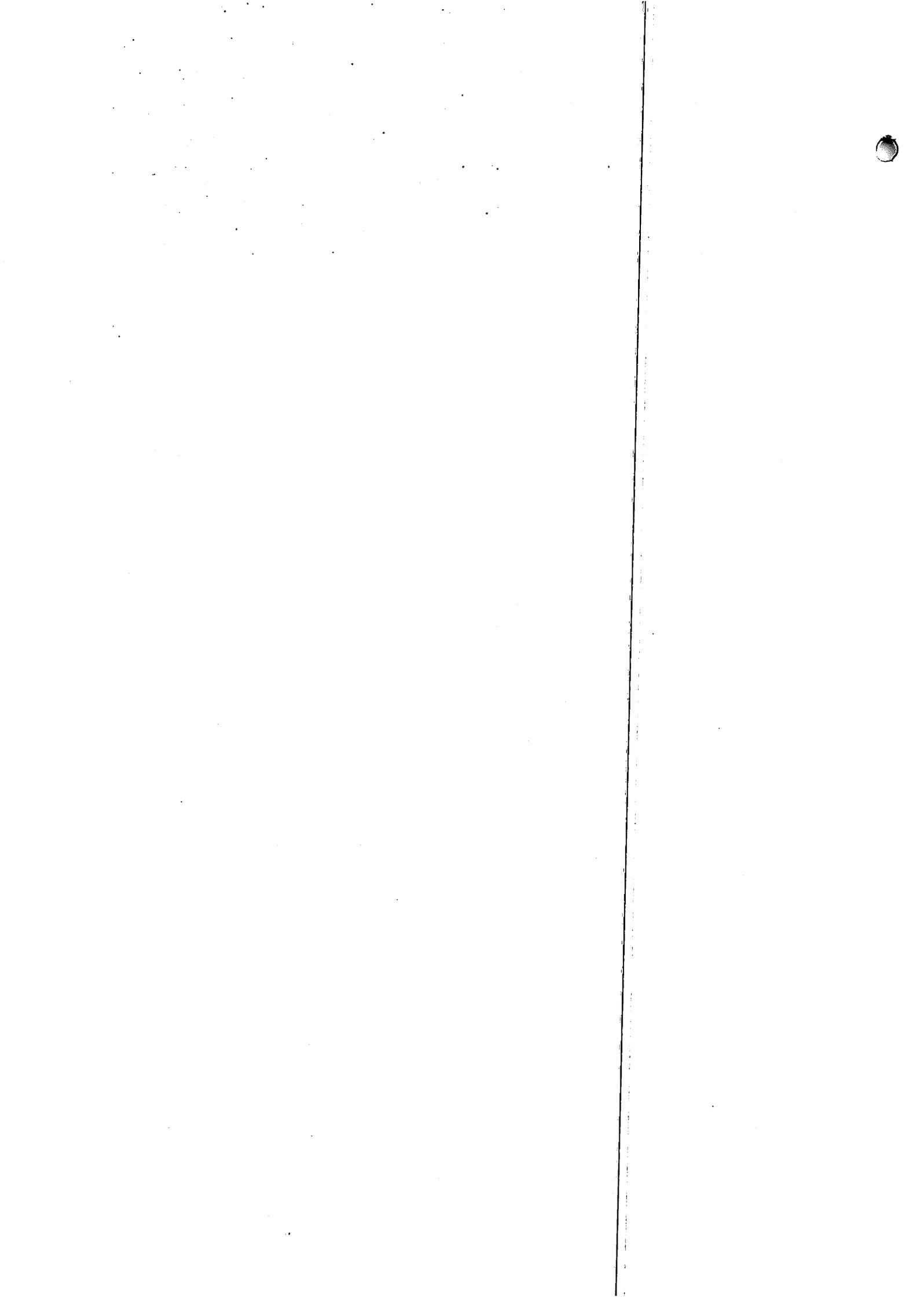
Considérant que le 30 juin 2012, la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co. a déposé la marque « DEEMAH (Logo) » enregistrée sous le n° 70194 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 paru le juin 2013 ;

Considérant que la société A.B.C. AFRICA BUSINESS COMPANY, représentée par Maître FOUDA Thomas, a fait opposition à cet enregistrement le 25 juin 2013 en faisant valoir qu'elle est propriétaire de la marque « DEEMAH (Logo) » n° 63998, déposée le 04 mars 2010 pour les produits de la même classe 30 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, elle dispose d'un droit de propriétaire exclusif sur sa marque ; qu'elle a le droit d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher les tiers, agissant sans son consentement, de faire usage de toute marque ressemblant à ses marques, dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « DEEMAH (Logo) » n° 70194 constitue une atteinte à ses droits antérieurs ; que cette marque a le même élément verbal dominant « DEEMAH » que sa marque ; que les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits alimentaires ; que ces produits sont identiques ou similaires et sont vendus côte à côte dans les mêmes rayons de telle sorte que les consommateurs leur attribuent une même origine ; que du point de vue visuel, les éléments figuratifs des





deux marques se ressemblent au point où il n'est pas possible de distinguer l'une de l'autre ; qu'il y a lieu de radier la marque seconde conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par décision n°0042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 Décembre 2014, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « DEEMAH + Logo » n° 70194 au motif que d'un point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques ou similaires des classes 29, 30 et 32, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Considérant que par requête en date du 18 mars 2015, reçue au Secrétariat de l'OAPI le même jour, la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co, représentée par le *Cabinet EKEME LYSAGHT Sarl, Yaoundé*, a formé un recours en annulation auprès de la Commission Supérieure de Recours contre cette décision ;

Qu'elle explique au soutien de son recours que par acte daté du 27 octobre 2009, signé par les deux parties, elle a désigné l'opposant comme importateur et distributeur exclusif des produits vendus sous ses marques « DEEMAH » au Cameroun, durant une période d'un an, à compter du 1^{er} novembre 2009 ; que l'enregistrement n° 63998 qui fonde l'opposition a été fait de mauvaise foi ; qu'elle entend saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire d'une action en nullité dudit enregistrement, fait en fraude de ses droits ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co est régulier ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;





Au fond :

Considérant que l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui donne la possibilité au propriétaire d'une marque non enregistrée de la revendiquer auprès de l'Organisation lorsque le dépôt fait par une autre personne l'a été en fraude de ses droits, pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque *dans les six mois qui suivent la publication* de l'enregistrement du premier dépôt ; que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co n'a pas apporté la preuve qu'une telle revendication a été faite avec succès, qu'il convient d'écarter ce moyen ;

Considérant que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co excipe également de la notoriété de sa marque « DEEMAH + Logo caractères arabes » au plan mondial ; qu'aux termes de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le titulaire d'une marque notoirement connue peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ; que faite par le recourant d'y avoir procédé, le moyen tiré de la notoriété de son dépôt fait à l'étranger doit être également écarté ;

Considérant que, du point de vue visuel et phonétique, les éléments de ressemblance et de dissemblance des deux marques en conflit sont suffisamment caractérisés par la représentation graphique faite par le Directeur Général de l'OAPI, qu'il convient de dire qu'il a fait une juste appréciation des faits et une bonne application de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :

Déclare la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co recevable en son recours ;



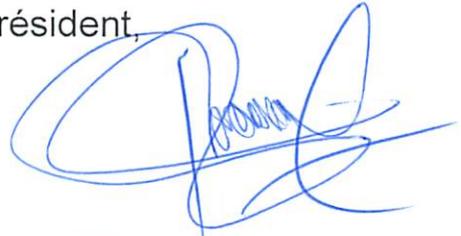
Au fond :

L'y dit mal fondée, l'en déboute ;

Confirme en conséquence la décision
n°0042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 Décembre 2014 du Directeur
Général de l'OAPI.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 15 Avril 2016

Le Président,



KOUAM TEKAM JEAN PAUL

Les membres,

Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves



