



***RECUEIL DES DECISIONS DE LA
COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS***

Sessions de 2003 à 2009

RELATIVES
AU
CABINET CAZENAVE

SOMMAIRE

Décision N° 054 du 1 ^{er} avril 2005	03
<i>(Marques - Confusion reconnue)</i>	
Décision N° 073 du 21 avril 2006	07
<i>(Marques - Confusion reconnue)</i>	
Décision N° 086 du 27 octobre 2006	09
<i>(Marques - Rejet injustifié)</i>	
Décision N° 087 du 27 octobre 2006	12
<i>(Marques - Rejet injustifié)</i>	
Décision N° 094 du 27 octobre 2006	15
<i>(Marques - Confusion reconnue)</i>	
Décision N° 097 du 27 avril 2007	17
<i>(Marques - Restauration priorité)</i>	
Décision N° 098 du 27 avril 2007	19
<i>(Marques - Rejet injustifié)</i>	
Décision N° 0104 du 27 avril 2007	22
<i>(Marques - Restauration priorité)</i>	
Décision N° 0105 du 27 avril 2007	24
<i>(Marques - Rejet injustifié)</i>	
Décision N° 0114 du 20 octobre 2008	27
<i>(Marques - Rejet injustifié)</i>	
Décision N° 0119 du 15 mai 2009	29
<i>(Marques - Rejet revendication de propriété)</i>	
Décision N° 0120 du 15 mai 2009	32
<i>(Marques - Rejet revendication de propriété)</i>	
Décision N° 0121 du 15 mai 2009	36
<i>(Marques - Rejet revendication de propriété)</i>	
Décision N° 0122 du 15 mai 2009	40
<i>(Marques - Rejet revendication de propriété)</i>	
Décision N° 0126 du 15 mai 2009	44
<i>(Marques - Confusion reconnue)</i>	

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 28 MARS AU 1^{ER} AVRIL 2005

DECISION N° 54/CSR/OAPI DU 1^{ER} AVRIL 2005

COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 00195/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 2 décembre 2002 portant radiation de l'enregistrement de la marque «DELUX » n° 40419.

La Commission,

Vu l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 00195/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 2 décembre 2002 sus-visée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Société Industrielle de Transformation de Plastiques et des Produits Chimiques en abrégé INDUSTRIAP SARL a déposé le 9 août 1996, la marque « DELUX » enregistrée sous le n° 40419 pour certains produits de la classe 2, puis publiée dans le BOPI n° 1/2000 du 16 mai 2000 ;

Considérant que le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRY Plc. titulaire de la marque «DULUX» déposée le 9 mai 1995 et enregistrée sous le n° 35029 pour les produits désignés de la classe 2 puis publié dans le BOPI n° 5/1996 du 9 août 1996, fait opposition à l'enregistrement de la marque sus-visée ; au motif que les deux marques en présence dans la même classe sont pratiquement identiques ;

Considérant que par décision n° 00195/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 2 décembre 2002, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « DELUX » ;

Considérant que par requête datée du 24 février 2003, reçue à l'OAPI le 7 mars 2003, la société INDUSTRIAP SARL a formulé un recours en annulation de cette décision ;

Considérant qu'à l'appui dudit recours, elle invoque cinq moyens :

- Que le Cabinet Cazenave SARL exerce la profession de mandataire en violation de l'article 5 du Règlement sur les Mandataires ; qu'en l'occurrence cette disposition fait allusion aux sociétés civiles professionnelles alors que le Cabinet Cazenave est une société commerciale ;

- Que le Cabinet Cazenave n'a pas reçu mandat spécial pour saisir la Commission des oppositions ;

Qu'en conséquence, son action devrait être déclarée irrecevable ;

- Qu'en outre, le principe du contradictoire n'a pas été observé, certaines pièces réclamées ne lui ayant pas été communiquées ;

- Par ailleurs la décision rendue, soumise à la censure de la Commission Supérieure de Recours, n'est pas motivée, le Directeur Général s'étant abstenu de répondre à certains points ;

- Qu'enfin, il n'y a pas de risque de confusion entre les marques « DULUX » et « DELUX », la marque « DULUX » étant simplement verbale alors que la marque « DELUX » est complexe car comprenant divers éléments figuratifs, surtout qu'il existe une différence sur les plans phonétique et visuel entre lesdites marques ;

Considérant que le Cabinet Cazenave fait valoir que les dispositions de l'article 5 du Règlement sur les mandataires n'interdisent pas expressément l'exercice de la profession de mandataire par une société commerciale de forme ;

Qu'en ce qui concerne l'absence de pouvoir, il y a lieu de relever qu'il est mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Qu'en plus le pouvoir à lui confié au moment du dépôt de la demande, couvrait toutes les opérations et procédures subséquentes ;

Que s'agissant du non respect du contradictoire, il convient de souligner que sa marque est verbale et les références y relatives ont été régulièrement communiquées à la partie adverse ;

Pour ce qui est de l'absence de motivation de la décision querellée, les motifs de la radiation y sont clairement exprimés ;

Qu'en effet, il y est relevé un risque de confusion entre les deux marques d'où la radiation de la marque « DELUX » ;

Considérant que l'OAPI, fait état de la régularité de la qualité de mandataire du Cabinet Cazenave ainsi que l'atteste la liste des mandataires agréés auprès de l'OAPI versée au dossier ;

Qu'en plus, le pouvoir initial délivré au moment du dépôt de la marque couvrait les opérations ultérieures, encore que dans la pratique OAPI, toute personne intéressée peut faire opposition ;

Qu'en outre, elle souligne d'une part, le respect du contradictoire en ce que la recourante avait accès à tous les éléments relatifs à l'affaire en vertu des dispositions légales et, d'autres part, la saine motivation de la décision qui fait état de la similitude des marques et des produits couverts, d'où la radiation de l'enregistrement de la marque « DELUX » pour risque de confusion ;

En la forme :

Considérant que le recours de la Société INDUSTRIAP SARL est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Au fond :

- Sur le mandat :

Considérant qu'il est constant que le Cabinet Cazenave, suivant les documents produits, est mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Qu'à défaut de production d'une décision du Directeur Général de l'OAPI sur la question, la Commission Supérieure de Recours ne saurait valablement donner suite à la demande de retrait de l'agrément ;

- Sur le pouvoir spécial :

Considérant que l'article 15 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 permet à toute intéressé de faire opposition à l'enregistrement d'une marque ;

Qu'en la présence hypothèse, le Cabinet Cazenave disposait d'un mandat initial lui permettant de procéder au dépôt de la marque « DULUX » et de veiller à sa sécurité ;

Qu'en conséquence, il bénéficiait d'un mandat lui permettant de saisir la Commission des Oppositions ;

- Sur le principe du contradictoire :

Considérant que les éléments mis à la disposition de la Société INDUSTRIAP SARL lui permettait de répondre efficacement à tous les points du litige ; **Qu'**en outre, au sens de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, tout intéressé peut accéder aux renseignements d'une marque enregistrée ;

Qu'ainsi, l'argument sur la violation du principe du contradictoire ne peut valablement être accueilli ;

- Sur l'absence de motivation de la décision :

Considérant que du point de vue de la radiation de la marque « DELUX », le Directeur Général de l'OAPI a suffisamment ressorti les éléments l'ayant conduit à la radiation de l'enregistrement de ladite marque ;

- Sur la confusion des marques « DULUX » et « DELUX » :

- **Considérant** que la comparaison de ces deux marques établit d'importantes ressemblances sur

le plan phonétique et intellectuel, notamment pour le consommateur d'attention moyenne de la zone OAPI ;

Que les éléments figuratifs de la marque « DELUX » ne remettent pas en cause ces importantes

ressemblances et les risques de confusion qui en découlent ;

Qu'en conséquence, les arguments développés par la société INDUSTRIAP tendant à maintenir la coexistence des deux marques se révèlent peu pertinents ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :Reçoit la société INDUSTRIAP en son recours ;

Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 1^{er} avril 2005

Le Président

(é) **Lambert N'GOKA**

Le Membre

(é) **DOTOUM TRAORE**

Le Membre

(é) **SCHLICK Gilbert**



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

DECISION N° 073/CSR/OAPI DU 21 AVRIL 2006 COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum
SCHLICK Gilbert
Rapporteur : Monsieur SCHLICK Gilbert

Sur le recours en annulation de la décision n° 0023/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PINE » n° 48364.

LA COMMISSION,

Vu l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0023/OAPI/DG/SCAJ susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « PINE » a été déposée à l'OAPI par le Cabinet Mekiage au nom de KT & G Corporation le 23 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 48364 dans la classe 34, puis publiée dans le BOPI n° 4/2003 paru le 5 décembre 2003 ;

Considérant que la Société Nationale d'Exploitation des Tabacs et Allumettes (SEITA), titulaire des marques « FINE + dessin », « FINE + dessin » déposées pour son compte les 6 août 1980, 17 mai 1991 et 23 décembre 1994 par le Cabinet Cazenave et enregistrées sous les n°s 20509, 30715 et 34642 dans la classe 34, a fait opposition à l'enregistrement de la marque « PINE » pour risque de confusion ;

Considérant que par décision n° 0023/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a fait droit à cette opposition ;

Considérant que le 25 avril 2005, le Cabinet Mekiage a, au nom et pour le compte de la société KT & G Corporation, introduit un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, il fait valoir que du point de vue phonétique, il n'y a aucune ressemblance entre les deux marques ;

Qu'en outre, la marque « PINE » est accompagnée d'un dessin qui la distingue fondamentalement de la marque « FINE » ;

Considérant que la Société SEITA, représentée par le Cabinet Cazenave, conclut à la ressemblance des marques en conflit sur le plan visuel et phonétique ;

Qu'en effet, les deux marques qui se limitent à une seule syllabe, comportent le même son « INE » ;

Qu'en outre, les dessins des deux marques font ressortir une ressemblance prononcée, en ce que les mots « PINE » et « FINE » apparaissent en lettres de couleur claire sur un rectangle de couleur foncée et au-dessus du nom de chaque marque, on retrouve un dessin de forme générale arrondie ;



Considérant que l'OAPI fait observer que du point de vue visuel et phonétique, les ressemblances entre la marque « PINE » et la marque « FINE + dessin » sont prépondérantes par rapport aux différences pour les produits qui répondent aux mêmes besoins ;

Qu'il existe ainsi, un risque de confusion entre les marques sus désignées ;

En la forme :

Considérant que le recours de la Société KT & G Corporation est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la Loi ;

Au fond :

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé requiert une interprétation et une application qui tiennent compte du niveau intellectuel et de discernement

du consommateur ordinaire qualifié de « moyen » dans l'espace OAPI ;

Que les références à des jurisprudences des zones de développement et de scolarisation plus accentués ne sauraient être décisives en raison de leur relativité par rapport à l'impératif sus-ressorti ;

Considérant que du point de vue visuel et phonétique, les marques « PINE » et « FINE » utilisées pour les produits de la classe 34 présentent d'importantes ressemblances ;

Qu'ainsi, la coexistence sur le marché de l'espace OAPI de ces deux marques est de nature à créer une confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Que la décision attaquée, qui a relevé cet aspect des choses, est suffisamment motivée ;

Considérant dès lors que, les arguments de la Société KT & G Corporation manquent de pertinence et il convient de les rejeter ;

PAR CES MOTIFS

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

En la forme :Reçoit la Société KT & G Corporation en son recours ; Au fond : L'y dit mal fondée et l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 21 avril 2006

Le Président,

N'GOKA Lambert

Les membres :

Dotoum TRAORESCHLICK Gilbert

SCHLICK Gilbert



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

DECISION N° 086/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE Mabaré
Rapporteur :	Monsieur	DEZOUMBE Mabaré

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0047/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » PV n° 3200400215.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 06/0047/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2005 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 16 février 2004, une demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » suivant PV n° 3200400215 ;

Qu'à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

Qu'elle a invité, par lettre n° 2774/OAPI/DG/DPG/SSD du 14 juillet, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux dispositions de

l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

Que le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0047/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

Considérant que le 22 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG évoque l'absence de fondement du rejet et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle déclare avoir manifesté, dans une réponse à la notification d'irrégularité, son désaccord pour le paiement d'une taxe pour l'inobservation d'une formalité qui n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

Qu'elle justifie sa carence par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande en 2004, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

Que pour elle, cette mention a été insérée à la rubrique VIII du formulaire M301 courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

Qu'elle précise que l'instruction qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005 et ne saurait, de ce fait, rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

Que selon elle, en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;

Qu'en outre, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande

Considérant que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

Qu'ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non-respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

EN LA FORME :

Considérant que le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG est régulier en la forme ; **Qu'**il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Considérant que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

Considérant cependant que, si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande d'enregistrement de marque doit être rejetée

lorsque le déposant, invité à régulariser une formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

Qu'en l'espèce, si les mentions du nom et de la qualité du signataire figuraient à la rubrique VIII du formulaire M301 ainsi que l'atteste un formulaire datant du 30 janvier 2004, le non-remplissage de ces mentions n'était pas sanctionné ;

Qu'en effet, la demande d'enregistrement de la marque de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire ces mentions est de 2005 ;

Que cette instruction n'a pu, de ce fait, intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'à partir de son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

Qu'ainsi, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

Qu'en l'occurrence, il n'a pu se soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

Qu'en rejetant une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise a violé l'article 14 susvisé ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG bien fondé et d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : Déclare le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG recevable ;

Au fond : L'y déclare bien fondée ; en conséquence, annule la décision n° 06/0047/OAPI/ DG/ DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.



Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

N'GOKA Lambert

Les Membres :

TRAORE Dotoum

DEZOUNBE MABARE



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

DECISION N° 087/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUNBE MABARE
Rapporteur :	Monsieur	N'GOKA Lambert

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0046/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » PV n° 3200400214.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 06/0046/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2005 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG a, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, déposé le 16 février 2004, une demande d'enregistrement de la marque « ROCHE » suivant PV n° 3200400214 ;

Qu'à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé le défaut de mention des nom et qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

Qu'elle a invité, par lettre n° 2775/OAPI/DG/DPG/SSD/RK du 14 juillet 2004, le déposant à corriger cette irrégularité conformément aux

dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en vigueur ;

Que le dossier n'ayant pas été régularisé dans le délai imparti, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 06/0046/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande ;

Considérant que le 22 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, la Société F. HOFFMAN-LA ROCHE AG évoque l'absence de fondement du rejet et la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle déclare avoir manifesté, dans une réponse à la notification d'irrégularité, son désaccord pour le paiement d'une taxe pour l'inobservation d'une formalité qui n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

Qu'elle justifie sa carence par le fait qu'au moment du dépôt de sa demande en 2004, aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au déposant ou à son mandataire de mentionner le nom et la qualité du signataire à la rubrique VIII du formulaire M301 ;

Que pour elle, cette mention a été insérée à la rubrique VIII du formulaire M301 courant 2004 sans que son remplissage ne soit obligatoire ;

Qu'elle précise que l'instruction qui prescrit cette nouvelle obligation date de 2005 et ne saurait, de ce fait, rétroagir pour s'appliquer aux demandes antérieures ;

Que selon elle, en vertu des dispositions des articles 29 et 47 de l'Accord de Bangui révisé, l'imposition de cette nouvelle obligation ne relève pas du pouvoir du Directeur Général ;

Qu'en outre, en violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'OAPI ne lui a pas donné une deuxième chance pour corriger sa demande ;

Considérant que l'OAPI, pour résister aux prétentions de la recourante, fait observer qu'au moment de l'arrivée à terme du délai de régularisation dont le défaut a motivé le rejet, l'irrégularité relevée n'avait pas été corrigée ;

Qu'ainsi, aux termes des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le non respect des délais est sanctionné par le rejet de la demande ;

EN LA FORME

Considérant que le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Considérant que la Commission Supérieure de Recours n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une instruction administrative ;

Considérant cependant, que si en vertu des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, toute demande d'enregistrement de marque doit être rejetée

lorsque le déposant, invité à régulariser une formalité, ne s'exécute pas dans le délai, c'est à la condition que la formalité dont la régularisation est requise soit prévue par une des dispositions visées par ce texte ;

Qu'en l'espèce, si les mentions du nom et de la qualité du signataire figuraient à la rubrique VIII du formulaire M301 ainsi que l'atteste un formulaire datant du 30 janvier 2004, le non-remplissage de ces mentions n'était pas sanctionné ;

Qu'en effet, la demande d'enregistrement de la marque de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG date de 2004 alors que l'instruction administrative rendant obligatoire ces mentions est de 2005 ;

Que cette instruction n'a pu, de ce fait, intégrer les formalités prescrites au titre de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'à partir de son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il est de principe constant que la loi est faite pour l'avenir ;

Qu'ainsi, le déposant ne saurait être sanctionné pour un fait antérieur à l'instruction qui l'impose ;

Qu'en l'occurrence, il n'a pu se soustraire à l'accomplissement d'une formalité dont l'observation n'était pas exigée au moment du dépôt de sa demande ;

Qu'en rejetant une demande à laquelle aucune inobservation de formalité légale ou réglementaire n'était reprochée, la décision entreprise a violé l'article 14 susvisé ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG bien fondé et d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : Déclare le recours de la Société F. HOFFMANN-LA ROCHE AG recevable ;

Au fond : L'y déclare bien fondée ; en conséquence, annule la décision n° 06/0046/OAPI/ DG/ DPG/SSD du 30 janvier 2006 du Directeur Général de l'OAPI.



Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

N'GOKA Lambert Les Membres :

TRAORE Dotoum

DEZOUNBE MABARE



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 au 27 OCTOBRE 2006

DECISION N° 094/CSR/OAPI DU 27 octobre 2006

COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum DEZOUMBE MABARE
Rapporteur	Monsieur	N'GOKA Lambert
:		

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0016/OAPI/D/SCAJ du 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque «FILIS» n° 45996.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0016/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « FILIS » a été déposée le 10 juin 2002 au nom de la Société Senegal Every Day International et enregistrée sous le n° 45996 dans les classes 7, 9 et 11, puis publiée dans le BOPI n° 3/2002 du 11 octobre 2002 ;

Que le 14 janvier 2003, la Société Electronics NV, a par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, formé opposition à l'enregistrement de cette marque pour risque de confusion avec sa marque « PHILIPS » déposée le 3 août 1977 dans les

classes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 et 21, puis enregistrée sous le n° 17383, enregistrement renouvelé le 1^{er} août 1997 ;

Que par décision n° 0016/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « FILIS » n° 45996 ; **Considérant** que le 13 octobre 2005, le Cabinet Global Africa Intellectual Property, a, au nom de la Société Senegal Every Day International, formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle allègue que les marques en présence n'ont pas été enregistrées dans les mêmes classes et qu'elles ne couvrent pas les mêmes produits ;

Considérant que le Cabinet Cazenave, au nom de la société Electronics NV, conteste ses arguments et conclut à l'irrecevabilité et au rejet du recours ;

EN LA FORME :

Considérant sur l'irrecevabilité du recours pour forclusion, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, les décisions susceptibles d'être déférées devant la Commission doivent être notifiées «aux demandeurs ou à leurs



mandataires par pli postal recommandé avec accusé de réception» ;

Qu'à défaut de preuve d'une telle forme de notification, une forclusion ne saurait être opposée à un recourant ;

Qu'en conséquence, le recours formé par la Société Senegal Every Day International a été formulé dans les conditions de forme et de délai prescrits par l'article 9 du règlement susvisé ;

Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme ;

AU FOND :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa (b) de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, une marque ne peut être valablement enregistrée si «elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la marque « PHILIPS » a été enregistrée en premier lieu dans les classes 7, 9 et 11 et que la marque « FILIS » déposée en second lieu a été enregistrée dans les mêmes classes ;

Qu'en effet, le fait que la décision querellée ait mentionné que la marque « PHILIPS » a été enregistrée dans la classe 5, ne résulte que d'une erreur matérielle qui ne saurait avoir d'incidence sur les classes effectives d'enregistrement de la marque ;

Qu'en raison de leurs communes classes d'enregistrement les deux marques couvrent les mêmes produits ou des produits similaires ;

Considérant que sur les plans phonétique et graphique, les deux marques présentent des ressemblances qui comportent un risque de confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'il s'ensuit que les arguments de la Société Senegal Every Day International sont mal fondés et doivent être rejetés ;

PAR CES MOTIFS,

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

EN LA FORME : Reçoit la Société Senegal Every Day International en son recours ;

AU FOND : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 octobre 2006

Le Président,

N'GOKA Lambert

Les Membres :

Dotoum TRAORE

DEZOUNBE Mabaré



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

DECISION N° 097/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007 COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert
Membres : Messieurs TRAORE Dotoum
SCHLICK Gilbert
Rapporteur Monsieur N'GOKA Lambert
:

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0151/OAPI/DG/PDG/ SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » PV n° 3200400127 au nom de Actis Capital LLP.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

Vu la décision n° 0151/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la société Actis Capital LLP a déposé le 21 novembre 2003, la marque « ACTIS » en Grande Bretagne ;

Que cette marque est rentrée en phase régionale à l'OAPI le 30 janvier 2004 par les soins du Cabinet Cazenave avec revendication de la priorité britannique sous PV 3200400127 ;

Que lors de ce dépôt à l'OAPI, le document de priorité n'a pas été fourni ;

Que faute de fourniture de la pièce manquante dans les délais légaux, la société Actis Capital LLP a été déchue de ses droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » ;

Considérant que le 7 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la société Actis Capital LLP, saisi l'OAPI d'une demande de restauration des droits de priorité rattachés à cette marque ;

Que par décision n° 0151/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006, le Directeur Général a rejeté cette demande ;

Que le 3 novembre 2006, la société Actis Capital LLP a, par le canal du Cabinet Cazenave, formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'elle soutient qu'en vertu de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, les deux ans prescrits par l'article 3 du règlement sur la restauration des droits devaient courir à compter de la date limite du dépôt qui est le 30 avril 2004 ;

Qu'en rejetant sa demande de restauration formulée le 7 avril 2006, pour introduction hors délai, la décision attaquée a violé l'article 3 susvisé ;

Considérant que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au sens du dit article, le délai de deux ans, pour introduire une demande en restauration court à compter de la date où l'opération devait être



accomplie et non à compter de l'expiration du délai de grâce ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société Actis Capital LLP, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Au fond :

Considérant que l'OAPI, pour rejeter la demande de restauration introduite par Actis Capital LLP, fait valoir que celle-ci a été introduite plus de deux ans à partir de la date où le document de priorité devait être fourni ;

Considérant qu'au sens de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le document de priorité doit être produit au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ;

Que le délai de 2 ans prévu à l'article 3 du Règlement sur la restauration, fondé sur les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, est distinct du délai prévu à l'article 11 ;

Que ce délai de 2 ans court à compter de l'expiration du délai de 3 mois susvisé ;

Qu'en la présente hypothèse, la demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » ayant été déposée le 30 janvier 2004, le délai pour fournir le document de priorité expirait le 30 avril 2004 ;

Qu'en conséquence, la demande de restauration des droits de priorité introduite le 7 avril 2006 a été faite dans les 2 ans prescrits à l'article 3 du Règlement sur la restauration ;

Qu'ainsi, la décision querellée, fondée sur une mauvaise computation des délais, encourt annulation ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Déclare le recours de Actis Capital LLP recevable ;**

Au fond : **L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n° 0151/OAPI/DG/ DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

N'GOKA Lambert

Les membres :

TRAORE Dotoum

SCHLICK Gilbert

DECISION N° 098/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007**COMPOSITION**

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur	Monsieur	SCHLICK Gilbert
:		

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « BRICARD » PV n° 3200300915 au nom de BRICARD S.A.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la société BRICARD S.A. a déposé le 30 juin 2003, une demande d'enregistrement de la marque « BRICARD » dont le P.V. de dépôt porte le n° 3200300915, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave ;

Qu'à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé des irrégularités à savoir :

- l'absence du document de priorité ;
- l'absence du pouvoir de mandataire ;
- une faute d'orthographe sur le mot « quincaillerie » écrit « quicaillerie » dans la liste des produits ;

Qu'elle a invité par lettre n° 4211/OAPI/DG/DPG/SSD/AM du 5 septembre 2003, le déposant à corriger ces irrégularités ;

Qu'en réaction, la société BRICARD S.A. a produit le 1^{er} avril 2004, les deux documents manquants ;

Que par décision n° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque « BRICARD » au motif que la faute d'orthographe n'a pas été corrigée ;

Considérant que le 30 mars 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom de la société BRICARD S.A., formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, ladite société évoque la violation des articles 8, 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ainsi que la faute du mandataire ;

Qu'en l'occurrence le rejet prévu à l'article 14 alinéa 3 de l'Annexe III sus évoqué se réfère au non respect des conditions de l'article 8 qui ne fait pas allusion à une faute d'orthographe dans la liste des produits ;

Qu'en outre, l'alinéa 6 de l'article 14 exige de l'OAPI qu'elle donne au déposant une seconde chance pour corriger les irrégularités constatées ;

Qu'enfin, si une faute d'orthographe devait être considérée comme une irrégularité, celle-ci serait imputable au seul mandataire ;

Considérant que l'OAPI en réaction, fait observer que l'énumération des produits prévue par l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui exige une orthographe correcte desdits produits en vue de leur identification ;

Qu'en l'espèce, malgré la notification de l'irrégularité liée à la mauvaise orthographe du nom d'un des produits, le déposant n'a pas remédié à cette situation jusqu'à l'arrivée à terme du délai imparti ;

Qu'ainsi, la décision querellée se justifie ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société BRICARD S.A., introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Au fond :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 14 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui

Considérant que l'alinéa 6 de l'article susvisé précise : « Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2, 4 et 5 du présent article, sans donner d'abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites » ;

Que cette disposition vise les régularisations d'un dépôt auquel est reprochée l'inobservation des prescriptions de l'article 3 alinéas (c) et (e) ;

Que les alinéas 4 et 5 déterminent les conditions et la forme prescrites pour une décision de rejet d'une telle demande ;

Qu'en tout état de cause, l'alinéa 6 de l'article 14 n'accorde pas de délai supplémentaire ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui

Considérant en application de l'article 8 susvisé qu'une faute d'orthographe sur le nom d'un produit entraîne le rejet de la demande d'enregistrement, lorsque ladite faute est de nature à créer une confusion sur la nature du produit ;

Qu'à contrario, une faute d'orthographe qui n'est pas susceptible de créer une telle confusion ne saurait être considérée comme une irrégularité ;

Considérant qu'en l'espèce, le mot « quicaillerie » ne laisse planer aucun doute sur la nature du produit visé « quincaillerie » ;

Qu'ainsi l'OAPI dans sa lettre n° 4211 du 5 août 2003 relevait que « quicaillerie » désignait en réalité « quincaillerie » ;

Qu'il convient de constater que le nom « quicaillerie » ne peut être assimilé à un autre mot français que « quincaillerie » ;

Considérant que les irrégularités proprement dites ayant été corrigées dans les délais impartis et, la faute évoquée étant sans conséquence sur la nature du produit, la décision de la direction générale de l'OAPI, encourt annulation ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Déclare le recours de la société BRICARD S.A. recevable ;**

Au fond : **L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n° 06/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007**

Le Président,

N'GOKA Lambert

Les membres :

TRAORE Dotoum

SCHLICK Gilbert



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

DECISION N°0104/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur :	Monsieur	SCHLICK Gilbert

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0152/OAPI/DG/PDG /SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 portant rejet de la demande de restauration des droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » PV n° 3200400128 au nom de Actis Capital LLP.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu le Règlement relatif à la restauration des droits adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004 ;

Vu la décision n° 0152/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la société Actis Capital LLP a déposé le 21 novembre 2003, la marque « ACTIS » en Grande Bretagne ;

Que cette marque est rentrée en phase régionale à l'OAPI le 30 janvier 2004 par les soins du Cabinet Cazenave avec revendication de la priorité britannique sous PV n° 3200400128 ;

Que lors de ce dépôt à l'OAPI, le document de priorité n'a pas été fourni ;

Que faute de fourniture de la pièce manquante dans les délais légaux, la société Actis Capital LLP a été déchue de ses droits de priorité rattachés à la marque « ACTIS » ;

Considérant que le 7 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la société Actis Capital LLP, saisi l'OAPI d'une demande de restauration des droits de priorité rattachés à cette marque ;

Que par décision n° 0151/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006, le Directeur Général a rejeté cette demande ;

Que le 3 novembre 2006, la société Actis Capital LLP a, par le canal du Cabinet Cazenave, formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'elle soutient qu'en vertu de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, les deux ans prescrits par l'article 3 du règlement sur la restauration des droits devaient courir à compter de la date limite du dépôt qui est le 30 avril 2004 ;

Qu'en rejetant sa demande de restauration formulée le 7 avril 2006, pour introduction hors délai, la décision attaquée a violé l'article 3 susvisé ;

Considérant que l'OAPI en réaction, fait observer qu'au sens du dit article, le délai de deux ans, pour introduire une demande en restauration court à compter de la date où l'opération devait être



accomplie et non à compter de l'expiration du délai de grâce ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société Actis Capital LLP, introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Au fond :

Considérant que l'OAPI, pour rejeter la demande de restauration introduite par Actis Capital LLP, fait valoir que celle-ci a été introduite plus de deux ans à partir de la date où le document de priorité devait être fourni ;

Considérant qu'au sens de l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, le document de priorité doit être produit au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ;

Que le délai de 2 ans prévu à l'article 3 du Règlement sur la restauration, fondé sur les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, est distinct du délai prévu à l'article 11 ;

Que ce délai de 2 ans court à compter de l'expiration du délai de 3 mois susvisé ;

Qu'en la présente hypothèse, la demande d'enregistrement de la marque « ACTIS » ayant été déposée le 30 janvier 2004, le délai pour fournir le document de priorité expirait le 30 avril 2004 ;

Qu'en conséquence, la demande de restauration des droits de priorité introduite le 7 avril 2006 a été faite dans les 2 ans prescrits à l'article 3 du Règlement sur la restauration ;

Qu'ainsi, la décision querellée, fondée sur une mauvaise computation des délais, encourt annulation ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Déclare le recours de Actis Capital LLP recevable ;**

Au fond : **L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n° 0152/OAPI/DG/ DPG/SSD/SCAJ du 26 octobre 2006 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

N'GOKA Lambert

Les membres :

TRAORE Dotoum

SCHLICK Gilbert



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 au 27 AVRIL 2007

DECISION N° 0105/CSR/OAPI DU 27 AVRIL 2007

COMPOSITION

Président :	Monsieur	N'GOKA Lambert
Membres :	Messieurs	TRAORE Dotoum SCHLICK Gilbert
Rapporteur	Monsieur	TRAORE Dotoum

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 06/0002/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « STECO » PV n° 3200300027 au nom de OLYMPIA INVESTISSEMENT.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 06/0002/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006 susvisée;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la société OLYMPIA INVESTISSEMENT a déposé le 30 juin 2003 une demande d'enregistrement de la marque « STECO » dont le P.V. de dépôt porte le n° 3200300027, par l'intermédiaire du Cabinet Cazenave ;

Qu'à l'examen de cette demande, l'Organisation a relevé une irrégularité relative à l'absence du nom du mandataire sur le pouvoir de mandataire produit ;

Que l'Organisation affirme avoir invité le déposant à corriger cette irrégularité suivant lettre n° 2006/OAPI/DG/DPG/SSD/RK du 14 mai 2004 ;

Que cette situation n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, le Directeur Général a, par décision n° 06/0002/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 janvier 2006, rejeté la demande d'enregistrement de la marque « STECO » ;

Considérant que le 6 avril 2006, le Cabinet Cazenave a, au nom et pour le compte de la société OLYMPIA INVESTISSEMENT, formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, la société OLYMPIA INVESTISSEMENT évoque la violation des articles 8 et 14 alinéas 3 et 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ainsi que la faute exclusive du mandataire ;

Qu'en l'occurrence, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 14 susvisé « ... l'irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification... » ;

Qu'elle n'a pas reçu notification de l'irrégularité évoquée par l'OAPI et qu'à ce titre le délai de rejet de la demande n'a pu courir ;

Que par ailleurs, l'alinéa 6 du même article 14 précise que le rejet ne peut être prononcé sans donner au déposant la possibilité de corriger l'irrégularité ;

Qu'enfin, aucune faute ne peut être reprochée au déposant, toutes les instructions et les documents



nécessaires au dépôt ayant été transmis au mandataire en temps utile ;

Considérant que l'OAPI en réaction, fait observer que la lettre susmentionnée invitant le mandataire à corriger l'irrégularité relevée a effectivement été notifiée le 14 mai 2004 à l'adresse du Cabinet Cazenave ;

Que le cahier de transmission contenant la preuve de cette notification n'a malheureusement pas été retrouvé ;

Qu'en application de l'article 14 susvisé, la pièce à régulariser n'ayant pas été fournie dans les délais impartis, la demande d'enregistrement de la marque « STECO » a été rejetée ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société OLYMPIA INVESTISSEMENT, introduit dans les formes et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 alinéas 3 et 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé : 3) « Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les conditions de forme visées à l'article 8 à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et à l'article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en

l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

4) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée. » ;

Qu'il s'ensuit que toutes les irrégularités relevées par l'OAPI, lors du traitement des dossiers à l'exception de celles concernant la lettre b) de l'alinéa 1 de l'article 8 et l'article 11, doivent être notifiées au déposant ;

Que la preuve de cette notification incombe à l'OAPI ;

considérant qu'en l'espèce, l'Organisation n'a pas rapporté la preuve de la notification de l'irrégularité relevée sur le pouvoir de mandataire ;

Qu'ainsi, c'est à tort qu'elle a cru devoir rejeter la demande de la société OLYMPIA INVESTISSEMENT pour absence de correction de l'irrégularité dans le délai imparti ;

Qu'en conséquence, la décision querellée encourt annulation ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Déclare le recours de la société OLYMPIA INVESTISSEMENT recevable ;**

Au fond : **L'y dit bien fondée, en conséquence annule la décision n° 06/0002/OAPI/DG/DPG/ SSD du 30 janvier 2006 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « STECO ».**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 avril 2007

Le Président,

N'GOKA Lambert

Les membres :

TRAORE Dotoum

SCHLICK Gilbert



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 16 AU 20 OCTOBRE 2008

DECISION N° 0114/CSR/OAPI DU 20 OCTOBRE 2008

COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Messieurs	NTAMACK Jean Fils Kléber TRAORE Jérôme
Rapporteur :	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber

Sur le recours en annulation de la décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « EUCALYPTINE » n° 86785.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que les LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN représentés par le Cabinet Cazenave SARL, mandataire agréé auprès de l'OAPI, ont déposé le 10 janvier 1997 une demande d'enregistrement de la marque « Eucalyptine » ;

Qu'à l'examen de cette demande, l'OAPI a relevé une irrégularité se rapportant à la différence entre le signe objet du pouvoir donné au mandataire « Eucalyptine » et le signe mentionné sur la demande d'enregistrement « Eucalyptine » ;

Qu'elle a invité le déposant suivant lettre n° 0661/OAPI/DG/DPG/SSD du 03 mars 2003 à corriger cette irrégularité dans les délais impartis par l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé ;

Que le dossier n'ayant pas été régularisé dans les délais impartis, la demande d'enregistrement de la marque susvisée a été rejetée par décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 10 janvier 2007 du Directeur Général ;

Considérant que le 10 août 2007, le Cabinet Cazenave SARL a, au nom et pour le compte des LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN, formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'au soutien de cette action, il invoque trois moyens ;

Que sur le premier moyen, il fait valoir que l'absence de régularisation de la mention est due à des circonstances exceptionnelles, notamment des milliers de notifications reçues de l'OAPI en quelques mois sans mention des références des dossiers concernés ni de la date d'échéance de leur délai de régularisation, ce qui en a compliqué l'exploitation ;

Qu'en tout état de cause, ce retard dans le traitement du courrier ne saurait être imputé au déposant ;



Que sur le deuxième moyen, il soutient que la différence entre les deux signes relevée par l'OAPI est une simple faute de frappe insusceptible de créer une confusion sur l'objet du pouvoir à lui donné par son mandant ;

Que sur le troisième moyen, il argue qu'une simple faute de frappe ne peut, au regard des dispositions des articles 9 et 12 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui de 1977, fonder le rejet de la demande d'enregistrement d'une marque ;

Considérant que pour résister aux prétentions du recourant, l'OAPI s'appuie sur l'article 14 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui Révisé qui dispose : « Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les autres conditions de forme de l'article 8, à l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1 et de celles de l'article 11 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire, en l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmentée de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire » ;

Que la demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale ;

Que dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée ;

Qu'elle soutient à cet effet que le recourant n'a pas régularisé sa demande dans les délais impartis ;

Sur la forme :

Considérant que le recours des LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Sur le fond :

Considérant que l'Accord de Bangui et les différents règlements ont apporté une souplesse dans la compréhension de l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable ;

Considérant que dans le cas d'espèce le déposant a fait preuve de diligence et de suivi ;

Qu'il a notamment donné toutes instructions à son mandataire pour la gestion de son dossier ;

Que la non régularisation en temps utile est imputable au seul mandataire ;

Qu'ignoré du déposant, ce manquement s'assimile à son égard à un événement fortuit et inévitable ;

Qu'il est de jurisprudence constante qu'en pareille hypothèse, le déposant doit être relevé de la forclusion ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de relever les LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN de la forclusion ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : **reçoit les LABORATOIRES JEAN PAUL MARTIN en leur recours ;**

Au fond : **les y dit bien fondés ;**

Annule en conséquence la décision n°07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 10/01/2007 du Directeur Général de l'OAPI.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 20 octobre 2008

Le Président,

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Les membres :

NTAMACK Jean Fils Kléber

TRAORE Jérôme



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

DECISION N° 0119/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Madame	KOUROUMA Paulette
	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Recours en annulation contre la décision n° 0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Crédit Agricole + Logo CA » n° 53927

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la

loi ;

Considérant que la marque « Crédit Agricole + Logo CA » a été déposée à l'OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France et enregistrée sous le numéro 53927 pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

Considérant qu'une revendication de propriété de cette marque dans les classes 35, 38, 41 et 42 a été formulée le 06 février 2007 par la Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

Considérant que par décision n° 0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

Considérant que par requête datée du 31 juillet 2008, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A., par le biais de son mandataire, le cabinet TG-Services représenté par Monsieur THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle fait valoir qu'en même temps que cette revendication, elle a formé opposition à l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + Logo » n° 53927, action déclarée justifiée en partie par le Directeur Général de l'OAPI qui a radié ladite marque dans la classe 36, en estimant sérieux le risque de confusion qu'elle crée avec la marque « Crédit Agricole + Logo » n° 50578, mais l'a maintenue dans les classes 35, 38, 41 et 42 au motif que le recourant ne justifie pas son usage antérieur dans ces classes ;

Qu'elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA

Stylisé » n° 55898 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

Qu'elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

Considérant que sur le premier point, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 35, 38, 41 et 42 couvrent des services naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;

Qu'elle rappelle à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. – France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

Que sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

Qu'il soutient par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;

Que le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

Que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55898 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

Considérant qu'en réplique, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A. France, représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

Qu'elle soutient à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les services des classes revendiquées ;

Que par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 – 7è de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

Qu'elle expose en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

Qu'enfin, la société Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

Considérant que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42 pour lesquelles il l'a déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Sur la forme :

Considérant que le recours de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est régulier ;

Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Que l'alinéa 5 du même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;



Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

Qu'à ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;

Considérant cependant qu'elle n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque revendiquée dans les classes 35, 38, 41 et 42 conformément à l'article susvisé ;

Considérant par ailleurs, qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces diverses classes étant différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

Considérant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :Reçoit la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA en son recours ; Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Les membres :

Mme Paulette KOUROUMA

M. NTAMACK Jean Fils Kléber



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI *****

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

DECISION N° 0120/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Madame	KOUROUMA Paulette
	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Recours en annulation contre la décision n° 0081/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Crédit Agricole + logo CA » n° 53928

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0081/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque «Crédit Agricole + logo CA» a été déposée à l' OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France et enregistrée sous le numéro 53928 pour les produits des classes 9 et 16, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

Considérant qu'une revendication de propriété de cette marque a été formulée le 06 février 2007 par la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

Considérant que par décision n° 0081/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2008, le

Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 ;

Considérant que par requête datée du 31 juillet 2008, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. par le biais de son mandataire, le cabinet TG–Services représenté par THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA Stylisé » n° 55899 dans les classes 9 et 16 ;

Qu'elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

Que sur le premier point, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 9 et 16 couvrent des produits naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;

Qu'elle rappelle à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. – France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

Que sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

Qu'il soutient par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;

Que le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 9 et 16, les produits de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

Que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55899 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 9 et 16 ;

Considérant en réplique que, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A., représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

Qu'elle soutient à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les produits des classes revendiquées ;

Que par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 – 7è de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

Qu'elle expose en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

Qu'enfin, le Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

Considérant que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 pour lesquelles il l'a déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Sur la forme :

Considération que le recours formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. est régulier ;

Qu'il échet de le déclarer recevable ; **Au fond :**

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Que l'alinéa 5 de ce même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

Qu'à ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;

Considérant cependant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque revendiquée dans les classes 9 et 16 conformément à l'article susvisé ;

Considérant par ailleurs qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16, les produits de ces diverses classes étant



différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de

Qu'en conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :Reçoit la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA en son recours ; Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Les membres :

Mme Paulette KOUROUMA

M. NTAMACK Jean Fils Kléber



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

DECISION N° 0121/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Madame	KOUROUMA Paulette
	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber
:		

Recours en annulation contre la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisé » n° 53929

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « Logo CA Stylisé » a été déposée à l'OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France et enregistrée sous le numéro 53929 pour les produits des classes 9 et 16, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

Considérant qu'une revendication de propriété de cette marque a été formulée le 06 février 2007 par la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

Considérant que par décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 ;

Considérant que par requête datée du 31 juillet 2008, la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. par le biais de son mandataire, le cabinet TG – Services représenté par THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque « Logo CA Stylisé » n° 55899 dans les classes 9 et 16 ;

Qu'elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

Que sur le premier point, la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 9 et 16 couvrent des produits naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à

radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;

Qu'elle rappelle à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

Que sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

Qu'il soutient par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;

Que le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 9 et 16, les produits de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

Que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55899 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 9 et 16 ;

Considérant qu'en réplique, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A., représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

Qu'elle soutient à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les produits des classes revendiquées ;

Que par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 – 7è de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

Qu'elle expose en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

Qu'enfin, la société Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

Considérant que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans les classes 9 et 16 pour lesquelles il l'a déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Sur la forme :

Considérant que le recours formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. est régulier ;

Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Que l'alinéa 5 du même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

Qu'à ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;



Considérant cependant qu'elle n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque revendiquée dans les classes 9 et 16 conformément à l'article susvisé ;

Considérant par ailleurs qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 9 et 16, les produits de ces diverses classes étant différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

Considérant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : Déclare le recours de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA recevable ;

Au fond : L'y dit mal fondée et l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le président,

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Les Membres :

Mme Paulette KOUROUMA

M. NTAMACK Jean Fils Kléber



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

DECISION N° 0122/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Madame	KOUROUMA Paulette
	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber

Recours en annulation contre la décision n° 0083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisé » n° 53930

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « Logo CA Stylisé » a été déposée à l'OAPI le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. et enregistrée sous le numéro 53930 pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

Considérant qu'une revendication de propriété de cette marque dans les classes 35, 38, 41 et 42 a été formulée le 06 février 2007 par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. ;

Considérant que par décision n° 0083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette revendication au motif que le revendiquant n'a pas produit de preuve d'un usage antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

Considérant que par requête datée du 31 juillet 2008, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A., par le biais de son mandataire, le cabinet TG-Services représenté par Monsieur THIerno GUEYE, a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle fait valoir qu'en même temps que cette revendication, elle a formé opposition à l'enregistrement de la marque « Logo CA Stylisé » n° 53930, action déclarée justifiée en partie par le Directeur Général de l'OAPI qui a radié ladite marque dans la classe 36, en estimant sérieux le risque de confusion qu'elle crée avec la marque « Crédit Agricole + Logo » n° 50578, mais l'a maintenue dans les classes 35, 38, 41 et 42 au motif que le recourant ne justifie pas son usage antérieur dans ces classes ;

Qu'elle expose que pour conforter sa procédure de revendication, tel que l'exige l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, elle a effectué le 18 mars 2007 un dépôt de sa marque

« Logo CA Stylisé » n° 55898 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

Qu'elle soutient que la décision attaquée est injustifiée pour deux raisons tenant aussi bien à la similarité de ces classes avec la classe 36 qu'à l'existence de preuves de son usage antérieur ;

Considérant que sur le premier point, la société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. expose que les classes 35, 38, 41 et 42 couvrent des services naturels accompagnant toute activité bancaire classique dont l'exercice serait impossible sans eux, d'où l'incohérence qu'il y a à radier la marque litigieuse dans la classe 36 comme l'a fait le Directeur Général de l'OAPI dans le cadre d'une procédure d'opposition et la maintenir dans les autres classes ;

Qu'elle rappelle à cet effet que la marque contestée a été déposée le 02 mai 2006 par la société Crédit Agricole S.A. – France qui connaissait l'existence de la sienne, déposée le 14 septembre 2004 ;

Que sur le deuxième point, le recourant produit au dossier diverses pièces tendant à établir son usage antérieur, notamment le courrier par lequel son adversaire lui demandait de tolérer l'existence des deux logos, ce qu'il a refusé ;

Qu'il soutient par ailleurs que cet usage, de notoriété auprès de ses confrères, découle de son objet social et ressort de ses activités antérieures ;

Que le recourant fait valoir que l'usage de sa marque dans la classe 36 devrait être considéré comme preuve de l'usage dans les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces classes étant ontologiquement liés à l'exercice de l'activité bancaire ;

Que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A sollicite par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la restauration de sa marque « 55898 » déposée le 18 mars 2007 dans les classes 35, 38, 41 et 42 ;

Considérant qu'en réplique, dans ses écritures du 19 février 2009, la société Crédit Agricole S.A France, représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

Qu'elle soutient à cet effet que le recourant ne prouve nullement un usage antérieur pour les services des classes revendiquées ;

Que par ailleurs, elle fait valoir que non seulement il n'y a aucune similitude ou similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42 mais en plus, le transfert de propriété prévu dans l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'article 6 - 7è de la Convention de Paris porte sur la même marque et non sur une marque différente ou similaire ;

Qu'elle expose en outre qu'elle n'a commis aucune fraude dans le dépôt de sa marque ;

Qu'enfin, la société Crédit Agricole S.A. France soutient qu'une étude détaillée des deux marques établit qu'il n'y a aucun risque de confusion justifiant le retrait ou le transfert de propriété de la sienne au profit du recourant ;

Considérant que dans ses observations écrites du 01 avril 2009, l'OAPI fait valoir d'une part que le revendiquant n'a pas présenté les preuves de l'exploitation antérieure du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42 pour lesquelles il l'a déposé, et d'autre part que le signe revendiqué n'est pas identique au signe exploité dans la classe 36, comme le prévoit l'article 5 alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Sur la forme :

Considérant que le recours formé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est régulier ;

Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Que l'alinéa 5 du même article dispose « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés



ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA est effectivement titulaire de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + logo CA Stylisé » n° 50578 déposée le 14 septembre 2004 et régulièrement publiée ;

Qu'à ce titre, elle est la première à avoir enregistré cette marque en classe 36 dans le territoire OAPI ;

Considérant cependant qu'elle n'apporte pas la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque

revendiquée dans les classes 35, 38, 41 et 42 conformément à l'article susvisé ;

Considérant par ailleurs qu'il n'existe aucune similarité entre la classe 36 et les classes 35, 38, 41 et 42, les services de ces diverses classes étant différents et ne pouvant sans dépôts conséquents être couverts les uns par les autres ;

Considérant que la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA, au vu des pièces du dossier, ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en conséquence, il échet de déclarer son recours mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :Reçoit la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal SA en son recours ; Au fond : L'y déclare mal fondée et l'en déboute.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 mai 2009

Le Président,

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Les Membres :

Mme Paulette KOUROUMA

M. NTAMACK Jean Fils Kléber



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

DECISION N° 0126/OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

COMPOSITION

Président :	Monsieur	CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres :	Madame	KOUROUMA Paulette
	Monsieur	NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur :	Madame	KOUROUMA Paulette

Recours en annulation contre la décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/ SCAJ du 23 mai 2007 portant radiation de l'enregistrement de la marque «ALLIGATOR + dessin » n° 50365.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « ALLIGATOR + dessin » a été déposée le 31 mars 2000 par la Société SOTACI et enregistrée sous le n° 60365 dans la classe 8, puis publiée dans le BOPI n° 3/2005 paru le 30 septembre 2005 ;

Considérant que la Société Raph Martindale & Co. Ltd est titulaire des marques :

- « Dessin de crocodile » déposée le 26 janvier 1996, enregistrée sous le n° 35944 et renouvelée le 26 janvier 2006 ;
- « CROCODILE » déposée le 17 juin 1997 est enregistrée sous le n° 37973 et le renouvellement est en cours à l'OAPI ;

Considérant que le 3 février 2006, Ralph Martinade & Co. Ltd a., par le canal du Cabinet Cazenave, formulée une opposition à l'enregistrement de ladite marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365 au motif que la marque présente un risque évident de confusion avec ses marques « Dessin de Crocodile » n° 35944 et « CROCODILE » n° 37973 ;

Que par décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365, au motif qu'en tenant compte des ressemblances visuelles et intellectuelles

prépondérantes des marques en cause par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires pris dans leur ensemble se rapportant aux produits de la même classe 8, 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 le 21 août 2008, la Société SOTACI, a par l'intermédiaire du Cabinet Ekani-Conseils, formé un recours en annulation contre cette décision devant la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ;

Qu'à l'appui de ce recours, la SOTACI invoque deux arguments basés sur la critique juridique de la décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 du Directeur Général de l'OAPI d'une part, et sur la confusion des textes évoqués par l'OAPI d'autre part ;

Sur la critique juridique de la décision attaquée :

Considérant que le recourant reproche au Directeur Général de l'OAPI, une mauvaise approche comparative des deux marques assimilables à un défaut ou à une contradiction de motifs en ce sens que la Société Ralph Martindale & Co. Ltd fait référence à deux marques bien distinctes qui sont une marque verbale « CROCODILE » n° 35944 pour soutenir l'expédition de la décision page 4, une marque n° 50202 qui a pour dénomination « SOLCHOT » et appartient à Becton Dickinson & Company, société étrangère, qui n'a aucun rapport avec les faits de la cause ;

Qu'en la 4^e page de ladite décision, il est dit « Attendu que les trois marques se présentent comme suit » alors qu'il n'y a que deux marques en cause et qu'il est à se demander ce qu'est devenue la 3^e marque imaginaire qui a fini par céder la place à une marque « Dessin de Crocodile » n° 50202 ;

Que la SOTACI conclut qu'il convient de censurer de tels égarements ;

Sur la confusion des textes juridiques évoqués par la SOTACI :

Considérant que par cet autre argument, la SOTACI évoque le fait que la décision de l'OAPI fait encore référence à l'article 2 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qui n'a pas été cité par elle et n'a aucun rapport avec la présente cause ;

Que les dispositions de l'article 2 alinéa 2 ne sont nullement applicables au litige présent ;

Qu'elle a évoqué dans ses écritures, l'application de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et non l'article 2 alinéa 2 pour soutenir que « la similarité des marques en conflit se limite au lien qu'on peut établir entre un Crocodile et un Alligator » ;

Que cette analyse juridique permet de distinguer pour le consommateur d'attention moyenne, le petit crocodile entier ou la dénomination Crocodile, de la tête d'Alligator contenue dans un arc de cercle soutenu par un support rectangulaire et qui forme un tout indivisible ;

Que la Cour d'Appel de Reims a, dans une cause similaire, jugé le 16 janvier 1978 que « ... les ressemblances doivent s'apprécier en tenant compte des marques prises dans leur ensemble et sans les dissocier dans leurs divers éléments » ;

Considérant que la Société SOTACI soutient que la conclusion à laquelle doit aboutir le débat est que les marques de la Société Ralph Martindale & Co. Ltd et la marque en couleur « Alligator + Dessin » n° 50365 peuvent bien coexister sur le marché des pays membres de l'OAPI sans risque de confusion ;

Considérant que pour sa part, et par mémoire en réponse du 16 mars 2009, la Société Ralph Martindale & Co. Ltd, représentée par le Cabinet Cazenave, soutient que les droits opposés par sa société portent sur un dessin de crocodile et sur le terme « Crocodile » ; et que la marque attaquée contient le terme Alligator et un dessin de tête d'Alligator ;

Que le nom Alligator désigne en fait une espèce de crocodile, c'est-à-dire un reptile, de la famille des crocodiliens ;

Que tous ces animaux ont en commun une forme particulièrement caractéristique qui les distingue de tout autre animal du fait de leurs larges écailles et de leur tête dont la forme allongée a une gueule comportant de nombreuses dents ;

Que cette tête à elle seule suffit à faire reconnaître l'animal, même par un non spécialiste ;

Que la ressemblance entre la tête d'alligator de la marque n° 50365 et le dessin de crocodile de la

marque n° 35944 est évidente, tant les deux animaux sont similaires ;

Que pour un acheteur d'attention moyenne, la confusion est inévitable ;

Que pour une immense majorité de consommateur, il n'y a pas de différence entre un alligator et un crocodile ;

Considérant que Ralph Martindale fait valoir que la théorie d'un totu indivisible soulevée par la Société SOTACI est inopérante en ce sens que dans la marque de SOTACI, le seul élément distinctif est la tête d'alligator, le cercle et le trait qui l'accompagnent n'ont pas de pouvoir distinct en eux-même et pas davantage le terme Alligator qui est simplement descriptif du dessin ;

Considérant que la Société Ralph Martindale conclut que la décision du Directeur Général comporte certes des erreurs matérielles, mais qui n'altèrent pas le fond ;

Qu'on ne saurait lui denier de n'avoir pas tenu compte des deux marques en présence et que ladite décision répond parfaitement aux arguments des parties et est de ce fait légalement motivée ;

Que la décision n° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2007 mérite d'être confirmée ;

Considérant par ailleurs que, dans ses écritures du 1^{er} avril 2009, le Directeur Général de l'OAPI fonde sa décision sur le fait que l'alligator est un animal de la même famille que le crocodile ; qu'il a une forme pratiquement identique à celle du crocodile au point que seul un professionnel averti peut différencier les deux animaux ;

Que dans l'esprit du public, les deux mots sont associés à une même image et sont considérés comme une seule et même marque ; ce qui entraînerait une confusion ;

Que d'autre part, les erreurs matérielles constatées n'empêchent pas la compréhension et ne créent pas de doute sur l'issue de l'opposition ;

Que l'opposant a invoqué deux marques antérieures dont une verbale « Crocodile » et une figurative « Dessin de Crocodile » ; que seule la marque figurative a été reproduite ;

Que le fait de ne pas reproduire la marque verbale ne peut empêcher la comparaison intellectuelle et

l'erreur sur le numéro d'enregistrement porté sous la marque « Dessin de Crocodile » ne peut non plus empêcher la comparaison visuelle des deux marques ;

Qu'en outre l'erreur de référence de texte dans la reproduction des arguments d'une partie au litige n'a pas d'influence sur le dispositif de la décision ;

Considérant que le Directeur général conclut qu'après comparaison des signes, il existe des ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes entre les marques de l'opposant « Dessin de Crocodile » n° 35944 et « Crocodile » n° 37973 et celle du recourant « Alligator + dessin » n° 50365 ;

En la forme :

Considérant que le recours de la Société SOTACI a respecté les formes et délai prescrits par la loi ;

Qu'il a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que les incohérences relevées dans les attendus de la décision attaquée à savoir la marque 50202 qui n'a rien à voir avec le cas d'espèce, de même que l'allusion faite à trois marques alors qu'il y en a véritablement que deux, tout comme la référence accidentelle à l'article 2 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui inapproprié en l'espèce, ne peuvent s'analyser que comme des erreurs matérielles pouvant être corrigées à la demande des parties, ce qui n'entame en rien le fond ;

Considérant que Ralph Martindale & Co. Ltd dispose sur l'enregistrement des marques « Dessin de Crocodile » déposée le 26 janvier 1996 et enregistrée sous le n° 35944 en classe 8 et « Crocodile » déposée le 17 juin 1997 et enregistrée sous le n° 37973 un droit de propriété exclusif sur le terme « Crocodile » et sur le dessin de cet animal conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que ce droit s'étend non seulement sur les marques telles que déposées à l'OAPI, mais lui permet de s'opposer à tout terme ou dessin leur ressemblant au point de créer une confusion ;

Considérant que l'alligator est un animal de la même famille que le crocodile et a une forme pratiquement identique à celle du crocodile au point que seul un professionnel averti peut différencier les deux animaux ;



Que le dessin n° 50365 représenté par la tête de l'animal de la marque « Alligator » de la Société SOTACI et les marques de la Société SOTACI et les marques de la Société Ralph Martindale & Co. Ltd constituées, l'une des éléments figuratifs (un petit crocodile entier) et l'autre élément verbal « Crocodile » représentent des animaux de la famille des crocodyliens ;

Que du point de vue visuel et intellectuel, il y a effectivement des ressemblances prépondérantes entre les deux marques au point de semer la confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux en même temps ;

Qu'il y a donc lieu de constater que l'OAPI a fait une bonne application de la loi et de déclarer la Société SOTACI mal fondée en son recours ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : Déclare le recours de la Société SOTACI recevable ;

Au fond : L'y dit mal fondée l'en déboute ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 16 mai 2009

Le Président,

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Les Membres :

Mme Pualette KOUROUMA

NTAMACK Jean Fils Kléber