



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 AU 17 MAI 2009

DECISION N° 0125 /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°0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de  
l'enregistrement de la marque « Logo DOW » n° 52111

### 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 ;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Pauly', is located below the text of the commission's findings.



**Vu** la décision n° 0069/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 « GALLANT Super & Device » a été déposée le 13 décembre 2004 par la Société DATONG Enterprises (DTE) et enregistrée sous le n° 51085 pour les produits de la classe 5 « Pesticides », puis publiée dans le BOPI n° 4/2005, paru le 30 décembre 2005 ;

**Considérant** que la Société DOW AGROSCIENCES LLC est titulaire de la marque « GALLANT » n° 47731 déposée le 21 février 2003, en classe 5 ;

**Considérant** que dans le cadre de la revendication de propriété de la marque « GALLANT SUPER » n° 51085, la marque « Logo DOW » a été déposée le 22 juillet 2005 par la Société DOW AGROSCIENCES LLC et enregistrée sous le n° 52111 en classes 1 et 5 ; puis publiée dans le BOPI n° 2/2006 paru le 15 septembre 2005 ;

**Considérant** qu'avant l'aboutissement de la revendication de propriété la marque n° 51085 « GALLANT Super & Device » a été radiée suite à l'opposition formulée par la Société DOW AGROSCIENCES ;

Que par décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général a radié l'enregistrement de la marque « logo DOW » n° 52111 ;

**Considérant** que par requête du 26 août 2008, la Société DOW AGROSCIENCES LLC, représentée par le Cabinet J. EKEME, a formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, la Société DOW AGROSCIENCES LLC invoque trois moyens tirés de la survivance de l'enregistrement en second après échec de la procédure de revendication, de la contradiction entre les motifs de la décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ avec les articles 5 alinéa 3 et 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui avec défaut de base légale, et de la radiation de la marque 52111 qui ne procède pas d'un examen du fond du litige ;

KP



**Considérant** que sur le premier moyen, il est fait grief au Directeur Général de l'OAPI d'avoir radié l'enregistrement n° 52111 au motif que la procédure de revendication avait été déclarée sans objet par décision n° 0070/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, alors que :

- La radiation prononcée de la marque n° 51085 de DATONG ENTERPRISES (DTE) était basée sur l'enregistrement antérieur de la marque n° 47731 de DOW AGROSCIENCES LLC ;
- Le dépôt de l'enregistrement de la marque 52111 est spécifique à l'élément figuratif « logo d'un champ de DOW », marque figurative pour les produits de DOW AGROSCIENCES LLC ;
- Ce dépôt obéissait aux prescriptions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui l'impose comme préalable à toute demande de revendication ;
- La revendication de propriété suppose que la marque d'usage n° (52111) et la marque querellée (n° 51085) sont en confrontation ;
- L'issue de la confrontation est simple : soit la marque d'usage déposée en second lieu en vertu de l'article 5 alinéa 3 et la marque déposée en premier lieu en fraude sont transférées au revendiquant, soit la demande en revendication est rejetée et les deux marques survivent séparément ;
- La décision de radiation de la marque n° 52111 ne s'appuie pas des éléments de fond comme l'absence d'antériorité d'usage ou de défaut de similitude pour rejeter la demande en revendication, puis pour radier l'enregistrement n° 52111 ;

**Considérant** que le recourant soutient que la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que la marque déposée en second lieu (n°52111) devrait subsister quelle que soit l'issue de la procédure de revendication de la marque (n° 52085) querellée ;


**Considérant** que par le second moyen, le recourant fait valoir que le Directeur Général de l'OAPI, en s'appuyant sur la décision n° 0068/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 prononçant la radiation de la marque n° 51085 de DATONG ENTERPRISES, ne donne pas de base légale à sa décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ, lorsqu'il prononce la



radiation de sa marque n° 52111 de Logo d'un champ de DOW en ce que :

- la radiation de l'enregistrement n° 52111 de Dow Agrosiences LLC ne peut résulter que de l'application de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à la demande d'un tiers ;
- l'Annexe III de l'Accord de Bangui n'a pas prévu de radiation d'office de la marque d'usage déposée en second conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 après échec d'une procédure de revendication ;
- la radiation de la marque n° 51085 laisse subsister la seule marque n° 52111 légalement déposée par lui ;
- le « logo d'un champ de DOW » ne peut demeurer sans titulaire, DOW AGROSCIENCES LLC ayant obtenu la radiation de la marque n° 51085 de DATONG ENTERPRISES, qui ne peut plus être admise à s'opposer à l'enregistrement de la marque n° 52111 ;

**Considérant** que sur le troisième moyen, le recourant estime que dans le cadre d'une revendication de propriété, l'OAPI est appelée à se prononcer par rapport aux spécificités, similitudes, ressemblances avec la marque d'usage et la marque déposée ;

 Que dans le cas d'espèce, la décision de radiation de la marque n° 52111 de DOW AGROSCIENCES LLC ne procède pas d'un examen du fond du litige dans la procédure de revendication, mais du fait que cette revendication a été déclarée sans objet à la suite de la radiation de la marque n° 51085 revendiquée ;

**Considérant** que le recourant déclare que la radiation de la marque n° 52111 « logo d'un champ de DOW » ne profite à aucun tiers ;

**Considérant** que le recourant sollicite de la Commission :

- de dire et juger que la marque n° 52111 déposée par DOW AGROSCIENCES LLC conserve son autonomie et reste valable quelque soit le sort de la procédure de revendication de la marque n° 51085 ;
- d'annuler la décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 ;

KP



- de réintégrer DOW AGROSCIENCES LLC dans ses droits en restaurant la marque n° 52111 déposée le 22 juillet 2005 ;

**Considérant** qu'en réaction et par écritures du 1<sup>er</sup> avril 2009, le Directeur Général de l'OAPI fonde ses arguments sur le fait que la revendication de propriété vise le transfert du signe revendiqué au revendiquant ; que le résultat se traduit matériellement par un nouvel enregistrement du signe au nom du revendiquant ;

Qu'il fait valoir que l'Accord de Bangui a prévu en vue, de cette opération, que le dépôt se fasse avant l'introduction de la revendication ;

Que l'introduction de la revendication fait présumer que le signe revendiqué et déposé par le revendiquant est similaire ou identique au signe de la partie adverse ;

Que lorsque la revendication est rejetée, les marques des deux parties ne peuvent donc pas coexister, parce qu'étant identiques ou similaires, d'où la radiation de la marque déposée dans le cadre de la revendication ;

**Considérant** que l'OAPI fait valoir que dans le cas d'espèce, la marque revendiquée ayant été radiée, la revendication est devenue sans objet ;

3  
Qu'il ne peut y avoir transfert de propriété au revendiquant d'un signe qui n'a plus d'existence, ou de comparaison entre un signe qui n'existe plus et le signe du revendiquant comme prévu par l'article 5, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

#### **En la forme :**

**Considérant** que le recours de la Société DOW AGROSCIENCES LLC a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

4  
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que le dépôt de l'enregistrement de la marque n° 52111 « logo d'un champ de DOW » marque figurative pour tous les produits de DOW AGROSCIENCES LLC, a obéi aux prescriptions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui en fait un préalable à toute demande de revendication ;

KP

Qu'en effet, ledit article dispose que : « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière 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 » ;

**Considérant** que le second enregistrement de la Société DOW AGROSCIENCES LLC n'est pas remis en cause par un tiers au sens de l'article 18 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui ;

Que par ailleurs, la radiation de la marque « logo DOW » prononcée par l'OAPI n'a été demandée par personne ;

Que c'est à tort et en se saisissant d'office, que l'OAPI a radié la marque n° 52111, qui ne se trouvait plus, après la radiation de la marque concurrente « GALLANT SUPER & Device » n° 51085, en compétition avec aucune autre marque ;

Qu'il y a donc lieu de restaurer ladite marque n° 52111 « logo d'un champ de DOW » ;

**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 DOW AGROSCIENCES LLC recevable ;**

*APawf*



Au fond : L'y dit bien fondée ;

en conséquence, annule la décision n° 0069/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de l'enregistrement de la marque « Logo DOW » n° 52111 avec toutes les conséquences de droit.

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**