

LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Session du 11 au 15 avril 2016

DECISION N° 00202 /OAPI/CSR

Composition

Président : KOUAM TEKAM Jean Paul

Membres : Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves

Rapporteur : KOUAM TEKAM Jean Paul

Sur le recours en annulation de la décision n°0075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque «DEEMAH + logc» n° 70195

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 Ncuakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;

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

Vu les débats à l'audience ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 10 janvier 2012, la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP LTD a déposé à l'OAPI la marque «DEEMAH + Logo», laquelle a été enregistrée sous le n° 70195 pour les produits des classes 29, 30 et 32, puis publiée au BOPI n° 3/2012 paru le 06 juin 2013 ;

Considérant que la Société AFRICA BUSINESS COMPANY a fait opposition à cet enregistrement, arguant du fait qu'elle est titulaire de la marque « DEEMAH Logo », n° 63998, déposée le 04 mars 2010 dans la classe 30, et constitue des droits enregistrés antérieurs ;

Que la marque du déposant «DEEMAH + Logo» n° 70195 viole les dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, aux termes desquelles «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» ;

Que les deux marques en conflit ont le même élément verbal dominant et ont été déposées pour couvrir des produits similaires ;

Qu'il convient de les comparer pour se rendre à l'évidence qu'elles ne peuvent coexister en territoire OAPI, le risque de confusion étant avéré ;

Que l'élément verbal dominant « DEEMAH » est identique aux deux marques en présence, lequel élément verbal a été reproduit avec le même stylisme pour créer volontairement la confusion auprès des consommateurs et du public sur l'origine des produits qui, quant à eux, sont similaires pour les deux marques ;

Que les éléments figuratifs des deux marques en conflit se ressemblent au point où il n'est pas possible de distinguer les deux marques au plan visuel ;

Qu'en outre la marque de l'opposant a été déposée pour couvrir les produits de la classe 30 et la marque du déposant elle aussi a été déposée pour couvrir les produits de la même classe 30, ainsi que ceux des classes 29 et 32 qui sont distribués dans les mêmes circuits commerciaux en ce que ce sont des produits alimentaires vendus dans les mêmes rayons ;

Que le risque de tromperie ou de confusion se trouve ainsi renforcé, rendant impossible la coexistence en zone OAPI des deux marques pour le consommateur d'attention moyenne ;

Considérant que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD Co fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle est propriétaire des marques «DEEMAH Logo & Device en caractères arabes» et «DEEMAH Logo & Device en anglais» (ainsi désignées «Marques DEEMAH », dans plusieurs pays de l'Afrique) ;

Que plusieurs de ces enregistrements remontent aux années 1990;

Que par certificat daté du 27 octobre 2009, le déposant a désigné l'opposant, comme étant l'importateur et le distributeur exclusif des produits vendus sous les marques de commerce «DEEMAH» au Cameroun, durant une période d'un an, à compter du 1er novembre 2009, bien que ce certificat de nomination donne à l'opposant l'autorisation d'agir à la place du déposant, pour empêcher des contrefaçons et contrebandes de produits portant les marques «DEEMAH», il n'accorde pas à l'opposant, le droit de déposer les marques « DEEMAH» à son propre nom ;

Que l'opposant a effectué l'enregistrement de la marque n° 63998 de mauvaise foi ;

Que lorsqu'il a demandé ledit enregistrement, l'opposant avait parfaitement connaissance que cette marque était déjà la propriété du déposant et qu'il n'avait pas le droit de l'enregistrer à son propre nom ;



3

Qu'une procédure distincte en justice, en vue d'obtenir l'annulation de l'enregistrement n° 63998 par les tribunaux camerounais est actuellement en préparation et les documents relatifs à cette action pourront être produits ;

Considérant que faisant suite à cette opposition, le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n°0075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014, radié l'enregistrement de la marque « DEEMAH + Logo» n° 70195 ;

Qu'il a pour ce faire soutenu que la marque appartient au premier déposant sur le territoire des Etats membres de l'OAPI conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa premier de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que l'enregistrement n° 63998 de la marque « DEEMAH Logo» par la société AFRICA BUSINESS COMPANY n'a pas fait l'objet d'annulation suite à une revendication de propriété devant le Directeur Général, conformément à l'article 5(3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ni fait l'objet d'une annulation par décision judiciaire devenue définitive conformément à l'article 18 de l'Accord de Bangui proprement dit ;

Qu'en outre, il existe, du point de vue visuel et phonétique, un risque de confusion entre la marque « DEEMAH + Logo » n° 70195 du déposant et la marque « DEEMAH Logo» n° 63998 de l'opposant se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 29, 30 et 32 d'une part, et de la classe 30 d'autre part, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

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

Qu'elle explique au soutien de son recours que par certificat daté du 27 octobre 2009, signé par les deux parties, elle a désigné l'opposant



4

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

En la forme,

Considérant que le recours de la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP LTD est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi ;

Au fond,

Considérant que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP LTD fonde son recours sur la notoriété de sa marque «DEEMAH + LOGO» n° 70195 et sur l'antériorité de l'utilisation de celle-ci ;

Mais considérant qu'une telle démarche manque de substance ;

Considérant en effet qu'aux termes de l'article 5 alinéa 1er de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ;

Que l'article 5 alinéa 3 de ladite Annexe prévoit la possibilité de revendiquer le signe lorsque le premier dépôt est frauduleux ;

Qu'en s'abstenant d'engager l'action idoine pour revendiquer sa marque ou de produire les décisions des juridictions compétentes sanctionnant son action en nullité de l'enregistrement contesté, le recourant a erré en droit, d'où il suit que son recours mérite rejet, avec pour corollaire la confirmation de la décision querellée ;

Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark. The second signature is more elaborate, featuring a large, sweeping 'S' shape followed by a series of loops and a final flourish.

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :

Déclare la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP LTD recevable en son recours ;

Au fond :

L'y dit mal fondée, l'en déboute ;

Confirme en conséquence la décision n°0075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 du Directeur Général de l'OAPI.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 15 Avril 2016

Le Président,



KOUAM TEKAM JEAN PAUL

Les membres,

Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves

