

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

= = = = =

Session du 23 au 31 octobre 2017

DECISION N° 230/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n° 165/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 septembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «MISWAK +logo » n° 74053.

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° 165/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « MISWAK + Logo » a été déposée le 09 janvier 2013 par monsieur Fall Ndiogou et enregistrée sous le n°74053 pour les produits de la classe 03, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Industrielle (B.O.P.I.) n°07 MQ/2013 paru le 24 janvier 2014 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 21 juillet 2014 par la société Dabur India Limited, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc/NGWAFOR & Partners Sarl ;

Considérant que par décision n°165/OAPI/DG/DGA/DAJ/S AJ du 07 octobre 2015, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « MISWAK + Logo » n°74053 au motif que dans un premier temps, monsieur Fall Ndiogou n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulé par la société Dabur India Limited ;

Que dans un second temps les signes à comparer sont tels qu'ils ont été déposés dans la demande d'enregistrement et non tels qu'ils sont utilisés sur le marché de sorte qu'il existe des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques

« MISWAK + Logo » n°74053 du déposant et la marque « DABUR » n°66290 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 3 excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que par requête en date du 11 janvier 2016, la société Dabur India Limited, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc/NGWAFOR & Partners Sarl a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle explique qu'elle est titulaire de plusieurs marques « MISWAK » et « MESWAK » à travers le monde ; Qu'elle a effectué le dépôt de sa marque « MISWAK et logo » en couleur à l'O.A.P.I. le 27 juin 2014 en classe 3.

Qu'elle continue en précisant qu'elle est établie dans les milieux commerciaux depuis courant année 1884 ; qu'elle est une entreprise leader dans la fourniture de biens de consommation dans le domaine de la santé, de l'esthétique et de l'alimentation depuis de cent

(100) ans ; que « Dabur » est dédié à la fourniture de solutions naturelles pour un style de vie sain et holistique ; que « DABUR » vient de très loin et a connu une longue évolution ; qu'elle a adopté la marque « MISWAK » en 1993 et celle « MESWAK » en 1998 et depuis lors elle a vendu des pâtes dentifrices en Inde et à travers le monde dans les pays comme le Tchad, le Congo et la Côte d'Ivoire sous ces marques ; qu'elle produit des tableaux dans le but d'étayer sa demande ; que le premier tableau récapitule ses revenus annuels pour les produits vendus sous la marque « MESWAK » en Inde de 1998 à 2012 ; que le deuxième dresse ses dépenses annuelles effectuées pour sa marque « MESWAK » de 1998 à 2012 ; que le troisième fait état de ses revenus annuels pour les produits vendus en Inde sous la marque « MISWAK » allant de 1990 à 2011 ; que le quatrième donne son chiffre d'affaires pour les produits vendus dans les Etats membres de l'O.A.P.I. tels la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Congo sous la marque « MISWAK » ; que le cinquième dresse l'état de ses dépenses annuelles exposées pour sa marque « MISWAK » couvrant la période de 1996 à 2007 ;

Que la société Dabur India Limited, ajoute qu'elle a fait une

utilisation importante de la marque « Dabur Miswak » en couleur à l'échelle internationale y compris les pays membres de l'espace O.A.P.I. ; que la marque du déposant est identique ou très similaire à la sienne des points de vue visuel, phonétique et conceptuel de sorte que celui-ci savait ou aurait du savoir, au moment où il effectuait le dépôt, qu'elle disposait d'un droit antérieur sur la marque « dabur miswak label » en couleur au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Congo ; qu'elle dispose non seulement de factures antérieures au 09 janvier 2013, date de dépôt de la marque de l'intimé mais aussi des décisions malaysiennes et marocaines qui lui sont favorables ;

Qu'elle poursuit en indiquant que le Directeur général n'a pas pris en compte les enregistrements et l'utilisation à l'échelle internationale des marques « MISWAK » et « MESWAK » de sorte qu'il a violé les dispositions de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle termine ses propos en faisant remarquer que la Convention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle à laquelle l'O.A.P.I. a adhéré prévoit une protection spécifique pour les marques

notoires à travers son article 6 bis ; qu'obéissant à cette convention et à ses propres lois, l'O.A.P.I. doit constater qu'il y a risque de confusion ; qu'ainsi il revient à la Commission Supérieure de Recours d'annuler la décision de celle-ci ;

Considérant que l'intimé, monsieur Fall Ndiogou n'a pas réagi ;

Considérant que dans ses observations écrites du 10 août 2017, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général soutient que les deux marques en présence ne peuvent en aucun cas prêter à confusion ; que les signes à comparer sont ceux tels qu'ils ont été déposés dans la demande d'enregistrement à l'O.A.P.I. et non tels qu'ils sont utilisés sur le marché en Inde et ailleurs dans d'autres pays ; que par ailleurs la priorité d'usage à laquelle la société Dabur India Limited fait allusion ne tient pas non plus dans le cadre d'une procédure d'opposition car ne pouvant être fondée que sur un droit enregistré antérieur ; que pour toutes ces raisons, les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion ;

Considérant qu'à l'audience du 30 octobre 2017, la société Dabur India Limited, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc/NGWAFOR & Partners Sarl,

lors de ses observations orales, explique qu'elle avait engagé deux procédures pour la protection de sa marque : la présente procédure d'opposition et une revendication de propriété ; que cette dernière a été favorablement accueillie par le Directeur Général de l'O.A.P.I.

Que quant à monsieur Fall Ndiogou, il n'a pas comparu ;

En la forme .

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond

Considérant que la société Dabur India Limited, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc/NGWAFOR & Partners Sarl, a initié la présente procédure en vue de s'opposer à l'enregistrement de la marque « MISWAK + Logo » n°74053 déposée par monsieur Fall Ndiogou ;

Considérant qu'elle a produit à l'audience la décision N°267/OAPI/DG/DGA/DAJ/S AJ portant radiation de l'enregistre-ment de ladite marque ;

Que le Directeur Général de l'O.A.P.I. a décidé que : « La revendication de propriété de la marque « DABUR MISWAK +Logo » n°74053 formulée par la société DABUR INDIA LIMITED est reçue en la forme ;

Au fond, l'enregistrement n°74053 de la marque « DABUR MISWAK +Logo » est radié ... » ;

Que dans ces conditions, le présent contentieux est vidé de son objet ;

Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **Déclarer recevable la société Dabur India Limited, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc/NGWAFOR & Partners Sarl en son recours ;**

Au fond : **Dit n'y avoir lieu à statuer sur ledit recours devenu sans objet.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 30 octobre 2017

Le Président,

Les Membres :

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA