

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

=====

Session du 02 au 06 juillet 2018

DECISION N° 025/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Sur le recours en annulation de la décision n°
0287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 avril 2016 portant radiation de
l'enregistrement n°76916 de la marque « TIARA +Logo ».

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, positioned below the text of the decision.

LA COMMISSION

- Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu le règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à NDjamena le 04 Novembre 2001 ;
- Vu la décision n°0287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 avril 2016, portant radiation de l'enregistrement de la marque « TIARA +Logo » n°76916 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;
- Vu le recours en annulation de la décision n°0287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 avril 2016 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en date du 30 avril 2016, portant radiation de l'enregistrement de la marque « TIARA +Logo » n°7691 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;
- Oui M. Mai Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;
- Vu les écritures et observations des parties ;

Considérant que le 09 juillet 2012, la Société FAGORAL, Lda a déposé la marque «TIARA + Logo» et l'enregistre sous le n° 76916 pour les produits de la classe 32, avant de la publier au BOPI, sous le n°4MQ/2014, paru le 31 mars 2015 ;

Considérant que le 03 août 2015, la société B & S CONTRACTORS LIMITED, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ing/NGWAFOR & PARTNERS SARL a fait opposition à l'enregistrement de la marque « TIARA + Logo » n°76916, au motif qu'elle est titulaire des marques :

- TIARA n°70945, déposée le 12 avril 2012 dans la classe 32.
- TIARA + Logo n°70946, déposée le 12 avril 2012 dans la classe 32.
- TIARA New Logo in arabic n°70947, déposée le 12 avril 2012 dans la classe 32 ;

Considérant que la Société B & S CONTRACTORS LIMITED note que la marque «TIARA + Logo» n°76916 est composée du terme distinctif «TIARA» ainsi que d'autres éléments distinctifs dont le mot orange, un libellé plus



descriptif et des représentations picturales de fruit orange et conclut que le dépôt de cette marque porte atteinte à ses droits antérieurs ;

Considérant que par décision n°0287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ en date du 30 avril 2016, le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation de l'enregistrement de la marque « TIARA + Logo » n°76916, au motif qu'il existe des « ressemblances visuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les deux marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la même classe 32 », de nature à créer 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 14 octobre 2016, la société FAGORAL SARL, représentée par le cabinet ARMINDO ARTUR SEGUERA, DOMINGOS PEREIRA, ELISIO CALI a saisi la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI pour demander l'annulation de la décision n°0287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ en date du 30 avril 2016 du Directeur Général de l'OAPI, portant radiation de l'enregistrement de la marque «TIARA +Logo » n°76916 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le conseil de la société FAGORAL SARL explique que celle-ci a respecté toutes les formalités exigées par l'annexe III de l'Accord de Bangui et qu'elle n'a ni l'obligation, ni le devoir de vérifier la disponibilité de l'enregistrement d'un signe, qui relève des attributions de l'OAPI ;

Qu'il demande ainsi à la Commission Supérieure de Recours de considérer nulle et non avenue, la décision n°0287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ, rendue par le Directeur Général, concernant donc l'enregistrement n°76916 et de considérer FAGORAL SARL, comme la légitime propriétaire de la marque « TIARA + Logotipo » ;

Qu'elle demande en outre des dommages et intérêts au cas où la Commission passerait outre ses réclamations ;

Considérant que le Directeur Général note d'abord que « l'OAPI ne saurait rejeter une demande d'enregistrement de la marque du fait que ce signe est identique ou similaire à une autre marque déjà enregistrée » et que la recherche d'antériorité incombe au déposant ;

Qu'il ajoute ensuite que les deux marques en conflit «TIARA +Logo » n°76916 du déposant et « TIARA Logo » n°70946 » de l'opposant sont quasi-



identiques tant sur le plan visuel que phonétique, créant ainsi un risque de confusion entre elles » ;

Qu'il conclut enfin que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques de la même classe 32 et que l'adjonction des couleurs vert, orange, jaune et blanc, ainsi que les autres éléments figuratifs dans la marque du déposant ne suppriment pas ce risque.

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

Sur le risque de confusion

Considérant qu'au sens des dispositions de l'article 14 alinéa 1 et 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, l'Organisation examine les conditions de forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente annexe et vérifie si les taxes exigibles ont été acquittées pour procéder à l'enregistrement d'une marque ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 alinéa b de l'annexe III de l'Accord de Bangui, qu'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 » ;

Considérant que le recourant se fonde sur les résultats de la recherche de l'antériorité effectuée par l'OAPI pour soutenir la régularité de son enregistrement ;

Considérant que « la recherche d'antériorité faite auprès de l'OAPI, n'est qu'un moyen d'identifier un certain nombre de signes enregistrés antérieurement, qui pourraient compromettre l'enregistrement ou l'usage de certaines marques » ;

Que cette recherche d'antériorité ne lie pas l'Organisation dans l'appréciation ultérieure d'une demande d'opposition à l'enregistrement d'une marque ;



Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les marques « TIARA + Logo » n°76916 du déposant et « TIARA Logo » n° 70946 de l'opposant sont quasi-identiques, tant au plan visuel que phonétique ;

Que du point de vue visuel, les deux marques portent le même ordre de lettres « TIARA » ;

Que du point de vue phonétique, les deux marques se prononcent de la même manière avec la même consonance ;

Que les deux marques couvrent les produits identiques de la même classe 32 et que l'adjonction des couleurs vert, orange, jaune et blanc et les autres signes figuratifs ne suppriment pas le risque de confusion ; que le Directeur Général de l'OAPI qui a procédé à la radiation de la marque « TIARA+Logo » n°76916, aux motifs qu'il existe un risque de confusion entre deux marques pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps a fait une saine application de la loi ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33.2 de l'accord de Bangui révisé que la Commission Supérieure de Recours est chargée de statuer sur les recours consécutifs au rejet des demandes de titre de protection concernant la propriété intellectuelle, au rejet des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de protection, au rejet de la demande de restauration et aux décisions concernant les oppositions ;

Que le contentieux relatif aux dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la commission ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

Par ces motifs,

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

En la forme : **Déclare recevable le recours de la Société FAGORAL, Lda ;**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**

Confirme la décision n°0287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 avril 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque «TIARA +Logo» n°76916 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;



**Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée par le
recourant.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 06 juillet 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :



M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA

