

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 05 au 09 mars 2018

DECISION N° 0014/18 /OAPI/CSR

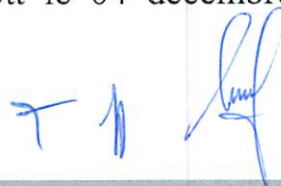
COMPOSITION

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°274/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 Avril 2016, portant radiation de l'enregistrement de la marque « FOSTER CLARK'S + vignette » n°76808.

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 'T. I. Basshir', located at the bottom right of the page.

Vu La décision n° 274/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Maï Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Société Fagoral, SARL a déposé la marque « FOSTER CLARK'S + vignette », le 10 juillet 2012, sous le numéro 76808, pour les produits de la classe 32, avant de la publier au BOPI, sous le n° 04MQ/2014, paru le 31 mars 2015;

Considérant que la Société Francis Busuttill & Sons Limited, représentée par le Cabinet Spoor & fischer Inc/Ngawafor & partners sarl a formulé une opposition, le 03 août 2015, aux motifs qu'elle est propriétaire de la marque antérieure « FOSTER CLARK'S » n°46863, déposée le 23 novembre 1999, dans les classes 29, 30 et 32, suite à un contrat de cession totale, conclu avec la Société FOSTER CLARK'S PRODUCTS LIMITED, régulièrement inscrite, le 08 avril 2003 et renouvelé en 2009 ; qu'elle ajoute que la marque « FOSTER CLARK'S + vignette » n°76808, constitue une imitation servile de sa marque et viole ses droits antérieurs, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits ;

Considérant que par décision n°274/OAPI/DG/DAG/DAJ/SAJ du 29 avril 2016, le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation de la marque « FOSTER CLARK'S + vignette » n° 76808, aux motifs que l'examen de la disponibilité des signes avant enregistrement n'incombe pas à l'Organisation et que l'adjonction des couleurs vert et jaune, ainsi que les autres éléments verbaux dans la marque du déposant ne supprime pas le 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 26 août 2016, la Société Fagoral, SARL, représentée par le Cabinet d'Avocats Mes Armindo Artur Sequeira et Domingos Pereira a saisi la Commission Supérieure de Recours d'une action en annulation de la décision du



Directeur Général de l'OAPI, portant radiation de l'enregistrement de la marque « FOSTER CLARK'S + vignette » n° 76808 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le conseil de la Société Fagoral, SARL soutient que le Directeur Général de l'OAPI a régulièrement procédé à une recherche d'antériorité, avant l'enregistrement de sa marque, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'il relève que « l'OAPI est subordonnée au devoir de ne pas procéder à l'enregistrement d'une marque quand elle constate une des situations prévues à l'article 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui » ;

Qu'il engage la responsabilité de l'OAPI dans la radiation de sa marque et réclame des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros, pour mauvaise foi des services de l'OAPI ;

Considérant que le Conseil de la Société Busuttil & Sons Limited, constate quant à lui, que le recourant n'a pas attaqué l'essence de la décision du Directeur Général de l'OAPI et s'est borné à relever que celui-ci doit examiner la disponibilité des marques avant de procéder à son enregistrement ;

Qu'il note que la décision du Directeur Général de l'OAPI est conforme aux articles 3 et 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et demande la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI quant à lui, maintient que les deux marques « FORTER CLARK'S + vignette » n° 76808 et « FOSTER CLARK'S » n°46863, présentent une impression d'ensemble quasi-identique, tant sur le plan visuel que phonétique, créant ainsi un risque de confusion entre les deux marques ;

Qu'il confirme que l'OAPI ne saurait rejeter une marque du fait que ce signe est similaire à une autre marque déjà enregistrée, sans violer l'article 14 de l'Accord de Bangui ;

En la forme

Considérant que le recours a été déposé dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;



Sur le Fond

Considérant que selon l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un titulaire dont la date du dépôt 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 confusion » ;

Considérant qu'au sens des articles 14, paragraphes 1 et 7 de l'Annexe, l'Organisation examine si les conditions de forme, visées aux articles 8 et 9 de l'Annexe, sont remplies et si les taxes exigibles sont acquittées, avant de procéder à l'enregistrement d'une marque ;

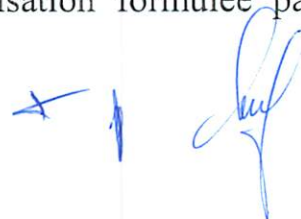
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux marques sont similaires et couvrent les mêmes produits de la classe 32 ;

Qu'elles sont identiques tant du point de vue visuelle (reproduction à l'identique de la marque verbale), que phonétique (même prononciation) et conceptuelle (les deux marques ont un même élément d'attaque, qui est FOSTER CLARK'S) ;

Que le Directeur Général de l'OAPI, en affirmant « que l'adjonction des couleurs vert et jaune, ainsi que les autres éléments verbaux tels dans la marque du déposant ne supprime pas ce risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps », n'a pas violé la loi ;

Considérant en outre que le Directeur Général de l'OAPI a examiné les conditions de forme et vérifié que la taxe a bel et bien été payée, avant de procéder à l'enregistrement de ladite marque ; qu'il a ainsi agi dans le respect des dispositions précitées ;

Considérant que les dispositions de l'article 18 de l'Accord de Bangui, ne donnent aucune compétence à la Commission Supérieure de Recours pour connaître du contentieux de l'indemnisation ; qu'il y a lieu de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation formulée par le Conseil de la Société Fagoral, SARL ;



Par ces motifs ;

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

En la forme : Reçoit la Société Fagoral, SARL en son recours comme régulier en la forme ;

Au fond : Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation formulée par la Société Fagoral, SARL ;

Rejette le recours comme étant mal fondé ;

Par conséquent confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n°274/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 Avril 2016, portant radiation de l'enregistrement de la marque « FOSTER CLARK'S + vignette» n°76808 ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA