

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013

DECISION N° _____/CSR/OAPI DU 25 AVRIL 2013

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0097/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29/06/2011 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI déclarant irrecevable l'opposition à l'enregistrement de la marque « LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo » n° 60828

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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°0097/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 susvisée ;
 - Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;**

Considérant que le 30 décembre 2008, la société Moustapha TALL S.A a déposé la marque « LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo », enregistrée sous le n° 60828 pour les produits de la classe 30 et publiée au BOPI n°6/2009 paru le 31 août 2010 ;

Considérant que la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, titulaire de la marque « LE BON CHEVAL LEGENDAIRE (stylisé) » n°60541, déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34, a fait opposition à cet enregistrement le 16 juillet 2010 ;

Considérant que par décision n°0097/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29/06/2011, le Directeur Général de l'OAPI a déclaré irrecevable l'opposition de la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED à l'enregistrement de la marque «LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo» n° 60828 au motif que, cette opposition ayant été faite avant la publication de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI), n'a pas été faite dans le délai prescrit par l'article 18, alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par requête en date du 06 octobre 2011, la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, British Virgin, Islands, représentée par le Cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATED, Douala, au Cameroun, a formé un recours en annulation contre la décision n°0097/OAPI/DG/DAJ/S AJ du 29/06/2011 déclarant son opposition irrecevable ;

Qu'elle explique au soutien de sa requête que la société Moustapha TALL est un partenaire d'affaires de longue date qui commercialise sur le marché Sénégalais et Ouest Africain ses produits, notamment le riz vendu sous la marque « *LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo* » ;

Qu'ayant constaté que cette marque est très prisée sur le marché, la société Moustapha TALL l'a contrefaite en écrivant sur l'emballage du riz qu'elle importe par ailleurs, «*Le bon cheval légendaire-Riz parfumé au Jasmine + dessin de cheval* » et la déposera à l'OAPI postérieurement au dépôt du recourant ; que ce dépôt viole les dispositions pertinentes de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

En la forme :

Que la décision du Directeur Général, en déclarant son opposition irrecevable pour le motif ci-dessus indiqué, n'est pas motivée ou est, à tout le moins, insuffisamment motivée ;

Qu'en tout état de cause, la décision soulève un problème juridique : celui de la détermination de la période légale pour faire l'opposition ; qu'en décidant de faire courir cette période à partir de la parution du BOPI en excluant celle comprise entre l'enregistrement de la marque querellée et celle de sa publication dont le seul effet est d'informer les tiers de l'existence de l'enregistrement et de faire courir les délais d'opposition, le Directeur Général a fait une interprétation erronée de l'article 18 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en réalité, le délai prescrit par le texte n'est qu'un délai à maxima, c'est-à-dire celui au-delà duquel l'action de l'opposant est irrecevable pour cause de forclusion ; que l'opposition est bien recevable dès lors qu'elle est formée postérieurement à l'enregistrement de la marque contestée et avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 18 alinéa 1^{er} de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que le recours formulé par la société «*LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo*» est régulier;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que le délai de six mois prescrit par l'article 18 alinéa 1^{er} de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé pour faire opposition à l'enregistrement d'une marque opère un juste équilibre entre l'intérêt du déposant et celui des tiers ; qu'en effet l'obligation qui est faite à tout intéressé de faire opposition dans ce délai à compter de la publication de l'enregistrement à peine de forclusion protège à la fois les droits du tiers intéressé en même temps qu'elle en limite la portée dans l'intérêt du déposant, dont le droit à la propriété de la marque enregistrée en sa faveur reste précaire pendant cette période ; qu'il n'est pas fait grief au droit du déposant lorsque l'opposition est faite après l'enregistrement de la marque et avant la fin du délai prescrit à l'article susvisé, même quand cette opposition est intervenue avant l'ouverture du délai d'opposition ; que l'article 18, alinéa 1^{er} n'a pas pour effet de

sanctionner les oppositions faites avant publication du moment qu'elles l'ont été après l'enregistrement de la marque, mais plutôt celles tardives, c'est-à-dire formées après l'expiration du délai du six mois, à compter de la publication de l'enregistrement ;

Considérant que dans la pratique un délai de recours est institué pour permettre au recourant de mieux assurer la défense de ses intérêts ; que s'il démontre qu'il peut le faire en deçà de ce délai, rien ne peut l'en empêcher ;

Qu'en déclarant irrecevable l'opposition du recourant au motif qu'elle n'a pas été faite dans le délai, la décision querellée n'a pas fait une bonne appréciation de la loi ;

Considérant qu'il est constant que la marque « *LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo* » n° n°60541, a été enregistrée à l'OAPI en faveur de la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED le 16 décembre 2008 tandis que la marque « *Le bon cheval légendaire-Riz parfumé au Jasmine +dessin du cheval* » n° 60828 dans la classe 30 y a été en faveur de la société

Moustapha TALL S.A le 30 décembre 2008 ; que les éléments verbaux des deux marques, qui en constituent leurs termes d'attaque respectifs, c'est-à-dire « *Le bon cheval légendaire* », sont identiques ; qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : **Reçoit la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED titulaire de la marque « LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo » n° n°60541 ;**

Au fond : **Annule la décision n°0097/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29 juin 2011 du Directeur Général de l'OAPI ;**

Ordonne la radiation de la marque « LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + Logo » n° 60828 pour les produits de la classe 30.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013

Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres,

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOÏNA Yves