

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

====

SESSION DU 21 AU 25 AVRIL 2014

DECISION N° 00173/CSR/OAPI

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0016/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01 /2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MATERNA » n° 60726

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°0016/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01 /2012 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Considérant que le 21 janvier 2010, la société FRANCEXPA a déposé la marque « MATERNA », enregistrée sous le n° 60726 dans les classes 5, 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ;

Considérant que la société MATERNE a formulé une opposition à l'enregistrement de cette marque le 22 février 2011 en faisant valoir qu'elle est titulaire de la marque verbale « MATERNE » n°18746 déposée le 30 novembre 1978 dans la classe 29 ; que cet enregistrement est encore en vigueur, à la suite des renouvellements successifs, dont le dernier est intervenu en 2008 ;

Qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement ; qu'elle a aussi le droit d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de toute marque ressemblant à la sienne, susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que les deux marques « MATERNA » n°60726 et « MATERNE » n°18746 sont des marques verbales ; qu'elles ont plus de ressemblances et ne diffèrent que par les seules voyelles « A » et « E » ; qu'en outre les deux marques couvrent les produits alimentaires de la classe 29 ;

Considérant que par décision n° 0016/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement n°60726 de la marque « MATERNA » au motif que la société FRANCEXPA est titulaire d'un droit sur la marque « MATERNA & Device » n° 42535 couvrant les produits de la classe 29, résultant d'un dépôt effectué le 04 mai 2000 encore vigueur à l'OAPI, à la suite d'un renouvellement intervenu en 2010 ;

Considérant que par requête en date du 11 avril 2012, la société MATERNE 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 le Directeur Général a fait une mauvaise interprétation en tirant argument de la coexistence des deux marques « MATERNE » n° 18746 et « MATERNA & Device » n°42535 pour conclure à une renonciation implicite et définitive de la société MATERNE à défendre ses droits protégés ; qu'elle considérait en fait que la marque « MATERNA & Device » n°42535 telle qu'elle avait été déposée n'était pas susceptible d'induire une confusion dans l'esprit du public avec ses propres produits de la classe 29 et
- que l'invitation de FRANCEXPA à une solution amiable de renonciation croisée n'a pas prospéré ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société MATERNE est régulier;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que l'article 46, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose : « *Est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi* » ; que cette irrecevabilité, sur la base de la concurrence déloyale, peut être prononcée aussi bien par l'autorité judiciaire compétente des Etats membres que par l'autorité compétente de l'OAPI ;

Considérant qu'il est constant que le signe « MATERNA » de l'enregistrement n°42535 a été déposé le 4 mai 2000 par la société FRANCEXPA ; que la société MATERNE a toléré la marque « MATERNA & Device » n°42535 depuis sa publication en 2001 ; que cette marque coexiste valablement depuis cette publication, que les droits conférés au titulaire par cet enregistrement comprennent celui de déposer à nouveau sa marque ou un signe lui ressemblant ; que « MATERNA » n°60726 ressemble bien à «MATERNA & Device» n°42535 ; que l'opposition formulée ne peut

prosperer ; que le Directeur
Général a fait une juste

appréciation des faits de la cause
et une saine application de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : **Déclare recevable le recours formé par la société
MATERNE ;**

Au fond : **le dit mal fondé,
Confirme la décision n°0016/OAPI/DG/DAJ/SAJ du
06 janvier 2012 susvisée ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 24 Avril 2014

Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres,

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOÏNA Yves