

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

= = = = =

Session du 23 au 31 octobre 2017

DECISION N° 227/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° 153/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque « AROME » n° 75424.

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° 153/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 MEWAH BRANDS (S) PTE LTD a déposé la marque « AROME », le 10 Juin 2013, pour les produits de la classe 30, avant de l'enregistrer sous le n°75424 et de la publier au BOPI, sous le n° 11MQ/2013, paru le 09 Juin 2014 ;

Considérant que la Société de Fabrication et d'Import-export (SOFIEX) a fait opposition de l'enregistrement de ladite marque, au motif qu'elle est propriétaire de la marque « AROMIA » n°66721, déposée le 31 Décembre 2010 pour les produits des classes 29 et 30 ;

Considérant que par décision n°153/OAPI/DG/DAG/DAJ/SAJ du 23 Septembre 2015, le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « AROME » du fait de risque de confusion entre la marque « AROME » du déposant et « AROMIA » de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 30 pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Considérant que le 06 Janvier 2016, la société MEWAH BRANDS (S) PTE LTD saisit 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 « AROME » n°75424 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le conseil de la Société MEWAH BRANDS (S) PTE LTD explique que les marques en conflit sont différentes, du point de vue de la numération syllabaire, que visual et phonétique ;

Que la marque de la Société recourante est composée de deux syllabes (A et ROM), tandis que celle de l'opposante a trois syllabes (A, RO et MIA) ;

Considérant que du point de la spécialité, les deux marques ne couvrent pas les mêmes produits (la marque « AROMIA » couvrent les produits « assaisonnements, épices, ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces (condiments), sel, vinaigre », tandis que la marque « AROME » couvre les produits « Riz, café, thé, cacao, sucre, tapioca » ;

Considérant en outre, que « plusieurs marques « AROME » antérieures à la marque « AROMIA » coexistent depuis belles lurettes sans jamais susciter le risque de confusion » (AROME n°688 89, AROME APETY n°54908, AROME 3 LIONS FLAVORINGS n°43377, AROMATE n°43034, AROMATE n° 65644) ;

Qu'il déclare avoir même procédé à la « renonciation partielle des produits couverts par sa marque « AROME » dans la classe 30, pour éviter tout risque de confusion qui, au demeurant est inexistant ;

Considérant que la Société de fabrication et d'Import-export (SOFIEX) quant à elle, relève l'existence du risque de confusion entre les deux marques en conflit du point de vue visuel, phonétique et intellectuel ;

Que les quatre premières lettres de sa marque « AROMIA » n°66721 sont identiques aux quatre premières lettres de la marque « AROME » n°75424 pour les mêmes produits de la classe 30 ;

Que la marque «AROMIA » enregistrée sous le n°66721 pour les produits de la classe 29 (Bouillons) et 30 (assaisonnements, épices, ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces (condiments), sel, vinaigre), n'a pas fait l'objet de déchéance, ni de radiation ;

Que la radiation partielle de la marque « AROME» fondée sur la limitation de son enregistrement à certains produits de la classe 30 pour éviter tout risque de confusion est inopérante; Que c'est à juste titre qu'elle demande à la Commission

Supérieure de Recours de confirmer la décision attaquée ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI soutient que les marques en conflit « AROMIA » et « AROME » sont des marques verbales qui donnent une impression d'ensemble quasi-identiques (Racine commune « AROM ») et couvrent les mêmes produits de la classe 30 ;

Qu'il note que la tolérance du dépôt des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires n'est pas synonyme d'abandon pour le premier déposant de son droit de s'opposer à l'enregistrement ultérieur des signes par d'autres personnes pour des produits identiques ou similaires ;

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;

Au 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'il résulte des pièces du dossier que les deux marques « AROME » du déposant et « AROMIA » de l'opposant sont quasi-identiques ;

Que les quatre premières lettres de la marque « AROMIA » n°66721 sont identiques aux quatre premières lettres de la marque « AROME » n°75424 ;

Que les deux marques couvrent les mêmes produits de la classe 30: assaisonnements, épices, ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces (condiments), sel, vinaigre ;

Que du reste, la renonciation partielle faite par la Société

MEWAH BRANDS (S) PTE LTD des produits couverts par sa marque « AROME » dénote à suffisance, la reconnaissance par celle-ci de la similarité entre les deux marques ;

Considérant qu'au surplus, la tolérance du dépôt des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires évoquée par la recourante, n'est pas synonyme d'abandon pour le premier déposant de son droit de s'opposer à l'enregistrement ultérieur des signes par d'autres personnes pour des produits identiques ou similaires ; que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation de la marque « AROME » du déposant ; qu'il y a lieu de confirmer la décision attaquée ;

Par ces motifs;

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

En la forme : **Déclare recevable la Société MEWAH BRANDS (S) PTE LTD en son recours ;**

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

Par conséquent, confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n°143/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 Juin 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque «AROME» n°75424.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 30 octobre 2017

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA