

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

=====

Session du 7 au 18 mars 2022

DECISION N° 010/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

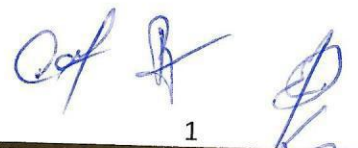
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KOLOMOU Noël

**Sur le recours en annulation de la décision n° 914/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
du 07 juillet 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement n° 107935
de la marque « COLOMBINA + Logo ».**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- 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° 914/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 7 juillet 2020 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Noël KOLOMOU en son rapport ;

Oui Le recourant et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « COLOMBINA + LOGO » a été déposée le 15 septembre 2016 par les Ets BILAL SARL et enregistrée sous le n°101349 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI N°09 MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

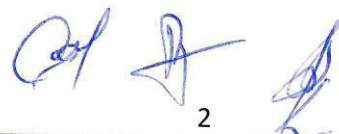
Considérant que la société COLOMBINA SA a par l'organe du cabinet PATIMARK LLP mandataire agréé auprès de l'OAPI, formulé en date du 22 mars 2019 une requête en opposition à l'enregistrement de ladite marque ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n° 914/OAPI/DG/DGA/SCG du 07 juillet 2020 de Monsieur le Directeur Général par laquelle celui-ci a partiellement radié l'enregistrement de la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349 ;

Considérant que par lettre en date du 05 octobre 2020 reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 12 octobre 2020 sous le n°0061, le cabinet PATIMARK LLP, a exercé pour le compte de sa cliente, un recours en annulation contre ladite décision ;

Qu'au soutien de son action, la société COLOMBINA SA a invoqué l'inobservation de l'article 3(d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 selon lequel une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ;

Que la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349 appartient à ETS BILAL SARL, qui est une société de droit ivoirien ;



Que le fait pour ETS BILAL SARL de renommer sa marque ainsi pour désigner les produits qu'elle commercialise et qui n'ont aucun lien d'origine avec la Colombie, est constitutif du caractère déceptif de la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349 ;

Que fort de ce qui précède, ladite marque mérite purement et simplement radiation ;

Qu'elle invoque ensuite l'inobservation des dispositions de l'article 2(1) de l'Annexe VI de l'Accord de Bangui selon lequel, est refusé ou invalidé tout enregistrement de marque de produits qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, si l'utilisation de cette indication dans la marque de produits pour de tels produits, est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine ;

Qu'en espèce, la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349 induit le public en erreur sur l'origine géographique des produits qu'elle désigne, en ce qu'ils ne sont pas des produits originaires de la Colombie mais plutôt des produits d'origine locale ;

Que de tout ce qui précède, la marque incriminée mérite purement radiation ;

Qu'ensuite, elle souligne l'inobservation des articles 3(b) et 7(2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui au sens desquels 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 et de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Qu'enfin, l'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ou en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque sera présumé exister ;



Qu'en l'état, la marque querellée des ETS BILAL SARL, est identique aux siennes ;

Qu'un risque de confusion est par conséquent présumé exister entre les marques en conflit, en ce qu'elles sont identiques tant sur le plan visuel, phonétique qu'intellectuel ;

Que la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours est abondante en la matière notamment les décisions n°72/CSR/OAPI du 21 avril 2006 et n°138/CSR/OAPI du 12 novembre 2009 ;

Qu'eu égard, à la position constante de la Commission de céans sur cette question, la marque incriminée mérite radiation ;

Qu'il est inopérant d'invoquer le principe de spécialité en raison de la notoriété de la marque COLOMBINA ;

Que le principe de la spécialité des marques est une exception à l'exclusivité des droits sur les marques, au regard des classes désignées ;

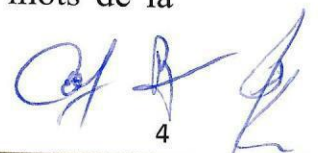
Que le Directeur Général de l'OAPI, à travers sa décision attaquée, a cru devoir procéder à la radiation partielle en classes 30 et 32 de la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349 en application du principe de la spécialité des marques ;

Que cependant cette décision se heurte aux dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que de tout ce qui précède, la société COLOMBINA SA conclut à l'annulation de la décision querellée en ce qu'elle viole les dispositions légales sus-indiquées ;

Considérant que la défenderesse, ETS BILAL SARL, bien qu'ayant reçu respectivement notification de recours datée du 09 décembre 2020 et rappel de notification de recours daté du 12 juillet 2021, n'a pas déposé de mémoire en défense, il revient à la Commission de céans de tirer toutes les conséquences de droit ;

Considérant que dans ses écritures en date du 04 janvier 2022, le Directeur Général de l'OAPI fait observer, d'une part, que le signe « COLOMBINA + LOGO » n'est pas Colombie et, d'autre part, qu'il existe plusieurs mots de la



4

même famille : « colompage, colombe, colombier, colombin... ; » qui ont plutôt un rapport avec un oiseau de la famille de pigeons et des tourterelles ;

Qu'aucun produit connu des classes 29, 30 ou 32 ne porte l'indication géographique « COLOMBINA » ;

Que les produits de la classe 29 couverts par la marque « COLOMBINA + LOGO » des Ets BILAL SARL (viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conserves, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants ; conserves de viande ou de poisson ; fromage ; boissons lactées ou le lait prédomine) ne sont ni identiques, ni similaires aux produits de la classe 30 (confiserie, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee ; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices ; honey, treacle ; yeast, baking-powder ; salt, mustard ; vinegar, sauces (condiments) ; spices ; ices) des marques du recourant ;

EN LA FORME,

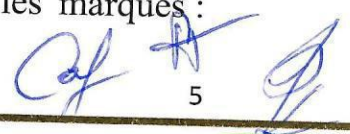
Considérant que le recours introduit par la société COLOMBINA SA est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND,

Considérant qu'au sens des articles 18 et 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, *l'enregistrement d'une marque est radié lorsque celle-ci 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 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 qu'il résulte des pièces du dossier que les marques en causes sont la « COLOMBINA + LOGO » n°101349, déposée le 15 septembre 2016 pour les produits des classes 29, 30 et 32 par les Ets BILAL SARL et les marques :


5

« COLOMBINA » n°41576 déposée le 17 juillet 1999 dans la classe 30,
« COLOMBINA » n°41688 déposée le 11 novembre 2002 dans la classe 30,
« COLOMBINA » n°50129 déposée le 25 juin 2004 dans la classe 30,
et « COLOMBINA MUUU » n°81817 déposée le décembre 2014 dans la classe
30, toutes par la société COLOMBINA SA ;

Que le signe « COLOMBINA + LOGO » n'est pas la Colombie ;

Qu'il existe plusieurs mots de la même famille : « colompage, colombe,
colombier, colombin... » qui ont plutôt un rapport avec un oiseau de la même
famille de pigeon et des tourterelles ;

Qu'aucun produit connu des classes 29, 30 ou 32 ne porte l'indication
géographique « COLOMBINA » ;

Que les droits conférés par les enregistrements « COLOMBINA » n°41576,
47688, 50129 et « COLOMBINA MUUU » n°81817 classes 30 s'étendent aux
droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires
pour des produits identiques ou similaires des classes revendiquées ; qu'ils ne
s'étendent pas aux produits de la classe 29 couverts par la marque
« COLOMBINA + LOGO » n°101349, en vertu du principe de la spécialité des
marques en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts
par les marques de la recourante ;

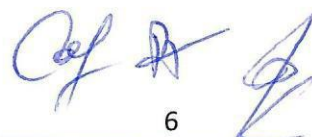
Que c'est à bon droit que la décision querellée a radié partiellement en
classes 30 et 32 l'enregistrement de la marque « COLOMBINA + LOGO »
n°101349 ;

Qu'il y a lieu de la confirmer ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix,

En la forme : **Reçoit la société COLOMBINA SA en son recours ;**

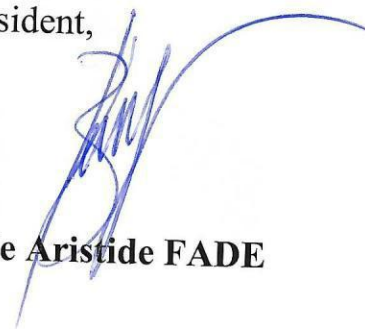


Au fond : L'y dit mal fondée ;

Confirme en conséquence la décision n° 914/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 07 juillet 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022

Le Président,



Camille Aristide FADE

Les membres,



Bertrand Quentin KONDROUS



Noel KOLOMOU

