

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI (CSR)**

=====

Session du 30 mai au 08 juin 2024

DECISION N° 019/24/OAPI/CSR DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles ;
Membres : Monsieur TOGOLA Fousséni ;
Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur : Monsieur TOGOLA Fousséni ;

Sur le recours en annulation de la Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « OLINDA » n°118405 ;

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, entré en vigueur le 14 novembre 2020 ;
- Vu** le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;
- Vu** la Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

Rue f. ZOM

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur Fousséni TOGOLA en son rapport ;

Ouï la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD en ses observations orales ;

Ouï Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 18 juin 2020, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD, représentée par la SCP Ngo MYNIOGOG et Associés, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a déposé la marque « OLINDA+ Logo », enregistrée sous le n°118405 pour les produits de la classe 30 et publiée au BOPI n°01/MQ/2021 paru le 12 février 2021 ;

Considérant que la société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d'Ivoire (SDTM-CI) SA, représentée par Maître Henri Michel KOKRA, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a formé une opposition à l'enregistrement de cette marque le 11 août 2021 ; qu'elle fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « OLINDA + Logo » n°86670 déposée le 27 novembre 2015 ; que l'identité conceptuelle, visuelle et phonétique des deux marques, d'une part et l'identité des produits de la classe 30 qu'elles désignent, d'autre part, entraînent un risque de confusion pour le consommateur moyen ;

Considérant que par Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « OLINDA + Logo » n°118405 au motif qu'il existe un risque de confusion entre les marques concurrentes ;

Considérant que par requête en date du 22 mars 2023 reçue à l'OAPI le même jour, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD, a sollicité l'annulation de cette décision ;

Que dans un mémoire ampliatif en date du 28 mars 2023, reçu à l'OAPI le même jour, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD expose qu'elle est titulaire de la marque « OLINDA+Logo » n°118405 ; que l'opposition de la société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d'Ivoire est irrecevable au motif que dans une procédure en revendication de la propriété de cette même marque «OLINDA», objet de la Décision

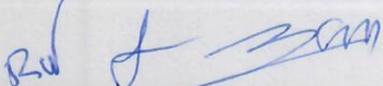
Reçu de [Signature]

n°00109/CSR/OAPI du 19 novembre 2007, elle avait été conseillée, assistée et représentée par Maître Henri Michel KOKRA, qui représente l'opposante dans la présente procédure ; que ce mandataire dispose d'informations sur elle qui peuvent affecter l'exercice indépendant et neutre de sa profession ; que la procédure en «*revendication de la propriété de la marque « OLINDA » n°50666 en classe 30 par la marque « OLINDA » n°51356 en classe 30 et l'opposition de la marque « OLINDA » n°86670 en classe 30 à la marque « OLINDA » 118405 en classe 30 sont au fond une même affaire*» ; que ce conflit d'intérêts en la personne de Maître Henri Michel KOKRA est contraire aux dispositions de l'article 28, alinéa 1, du Règlement sur la profession de mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Que la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD soutient également qu'elle n'a pas été conviée par le Directeur Général de l'OAPI à présenter ses observations orales devant la Commission des Oppositions ; que celui-ci a violé le principe du contradictoire dans la phase de l'opposition ;

Que dans un mémoire additif, daté du 14 février 2024 et reçu à l'OAPI le 19 février 2024, la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD soutient qu'elle a des droits antérieurs sur la marque « OLINDA » en dehors et sur le territoire de l'OAPI ; que la marque « OLINDA + Logo » est enregistrée à l'office du Sri Lanka depuis le 02 mars 1995 en classe 30 sous le numéro 73498 au nom de la société ESWARAN BROW (PRIVATE) LTD, avant son dépôt à l'OAPI par l'opposante, le 24 septembre 2004 ; qu'elle est cessionnaire de cette marque depuis un contrat de cession en date du 23 juin 2014 ; qu'elle est titulaire de plusieurs marques «OLINDA» enregistrées à l'office de la propriété intellectuelle du Sri Lanka ; qu'elle a également des droits antérieurs légitimes sur la marque « OLINDA » sur le territoire de l'OAPI ; qu'elle exporte et distribue du thé sous cette marque non seulement à la SDTM –CI, mais aussi à un partenaire commercial établi au Burkina Faso ; que ces éléments prouvent sa propriété sur la marque litigieuse et la mauvaise foi de l'opposante, qui s'en est appropriée en la déposant dans un autre office de propriété intellectuelle ; que la SDTM – CI a repris les éléments verbaux, figuratifs et le logo de sa marque ; qu'il convient donc de rapporter les Décisions n°007/OAPI/DG/SCAJ, n°008/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2007 et n°00109/CSR/OAPI du 19 novembre 2007 ;

Qu'elle sollicite alors de la Commission Supérieure de Recours de la recevoir en son action, déclarer l'opposition irrecevable pour conflit d'intérêts,



constater la violation du principe du contradictoire par le Directeur Général de l'OAPI et dire qu'elle a des droits antérieurs sur la marque contestée et annuler en conséquence la Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI ;

Considérant que dans un mémoire en réponse en date du 09 août 2023 et reçu à l'OAPI le 1^{er} septembre 2023, la SDTM – CI, titulaire de la marque « OLINDA + Logo » n°86670, expose que la recevabilité de l'opposition s'apprécie par rapport au titulaire de la marque et non pas par rapport au mandataire qui ne fait qu'exercer l'action au nom et pour le compte de son mandant ; que du reste, la violation du Règlement sur la profession de mandataire agréé auprès de l'OAPI n'est pas établie ; que l'article 28 dudit règlement dispose que le mandataire doit « *s'abstenir dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés (...)* » ; que cette disposition interdit au mandataire agréé auprès de l'OAPI de conseiller deux parties opposées dans une même affaire, alors que dans le cas d'espèce les deux procédures n'ont pas la même cause (revendication de propriété en 2006 et opposition en 2021), ni le même objet (la marque revendiquée en 2006 est différente de la marque querellée dans l'opposition) et sont séparées de 15 ans ; que le but de l'article 28, qui ne s'applique que devant les juridictions étatiques, est d'éviter que le mandataire ne se retrouve dans une situation de conflit d'intérêts en conseillant des parties ayant des intérêts opposés ; qu'il n'y a point de conflit d'intérêts en la personne de son mandataire ;

Que la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD ne conteste pas sa propriété sur la marque « OLINDA » puisqu'elle a acquiescé à la Décision n°00109/CSR/OAPI du 19 novembre 2007 en n'exerçant aucun recours contre celle-ci devant les juridictions de droit commun ; qu'elle « *prête encore et depuis de nombreuses années sciemment son concours à son exploitation publique et paisible par SDTM, en fournissant à cette dernière le thé qu'elle conditionne dans ses propres usines au Sri Lanka dans des boîtes sous le nom de SDTM et où est apposé même le logo du Groupe Carré d'Or auquel appartient l'opposante* » ; que sa propriété sur la marque « OLINDA », reconnue par la déposante, est incontestable ;

Que la violation du principe du contradictoire soulevée par la déposante n'est pas fondée, puisqu'elle a fait valoir ses arguments par mémoire en date du 11 avril 2023 ; que l'OAPI ne lui a pas communiqué une date pour faire valoir ses arguments oraux ; que les deux parties ont échangé des écritures, « *et aucune*

20/ 

n'ayant fait valoir de moyens oralement en l'absence de l'autre, le principe du contradictoire a été parfaitement observé » ;

Qu'elle sollicite alors de la Commission Supérieure de Recours de rejeter le recours comme mal fondé et confirmer la Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI ;

Considérant que dans ses observations en date du 12 juin 2023, le Directeur Général de l'OAPI explique que le conflit d'intérêts invoqué par la déposante ne relève pas de l'opposition dont les conditions sont prévues à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que l'irrecevabilité de l'opposition n'est pas une sanction de l'inobservation des dispositions des articles 28 et 30 du Règlement sur la profession de mandataire agréé auprès de l'OAPI ; que l'appréciation des marques en concurrence sur les plans visuel, conceptuel et phonétique fait apparaître un risque de confusion entre la marque « OLINDA + logo » n°118405 de la déposante et la marque «OLINDA + logo » n°86670 de l'opposante prises dans leur ensemble et se rapportant aux mêmes produits de la classe 30, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps ; qu'à cause des mesures prises pour faire face à la pandémie de la COVID 19, la réunion de la Commission des Oppositions au cours de laquelle les parties présentent leurs observations n'a pas eu lieu ;

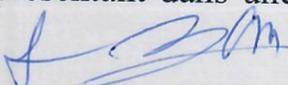
En la forme

Considérant que le recours formulé par la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD, représentée par la SCP Ngo MYNIOGOG et Associés, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond

Sur la recevabilité de l'opposition tirée du conflit d'intérêts en la personne du mandataire agréé

Considérant que la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD soutient que Maître Henri Michel KOKRA, mandataire agréé de la SDTM-CI, a été son représentant dans une procédure en revendication de la propriété de la

rev 

même marque « OLINDA » qui a opposé les parties à la présente cause en 2006 ; que ce conflit d'intérêts en la personne de ce mandataire agréé rend irrecevable l'opposition de la SDTM-CI ;

Considérant que l'article 25 du Règlement sur la profession de mandataire agréé auprès de l'OAPI prévoit les obligations professionnelles qui s'imposent à ces professionnels ; que toute violation de cette disposition peut être sanctionnée sur le fondement de l'article 34 dudit Règlement ; que ces sanctions sont prononcées par décision du Directeur Général de l'OAPI, laquelle est susceptible de recours devant la Commission Supérieure de Recours ; qu'il apparaît ainsi que les dispositions qui gouvernent le conflit d'intérêts dont un mandataire agréé peut être convaincu, et particulièrement les conséquences juridiques qui peuvent en découler, sont étrangères aux conditions de recevabilité d'une opposition à l'enregistrement d'une marque, lesquelles sont en l'espèce entièrement régies par les dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que cette prétention de la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD ne peut prospérer ;

Sur la violation du principe du contradictoire par le Directeur Général de l'OAPI

Considérant que la société ESWARAN BROTHERS (PVT) LTD soutient que le Directeur Général de l'OAPI a violé le principe du contradictoire en n'organisant pas la réunion de la Commission des Oppositions pour permettre aux parties de présenter leurs observations orales ;

Considérant que l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit une procédure essentiellement écrite ; qu'en effet, son paragraphe 3 énonce que « *avant de statuer sur l'opposition, l'Organisation entend les parties ou l'une d'elles ou leur mandataire, si la demande lui en est faite* » ; que le Directeur Général de l'OAPI ne doit entendre les parties ou l'une d'elles ou leurs mandataires que si elles en font la demande ; que la société ESWARAN BROTHERS (PVT) LTD n'a pas apporté la preuve d'une demande adressée au Directeur Général de l'OAPI à cet effet ; qu'en outre, à cause de la pandémie de la COVID 19, la réunion de la Commission des Oppositions n'a pu avoir lieu ; qu'au demeurant, les parties ont échangé des écritures dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en tout état de cause, elle a eu tout le loisir de présenter ses arguments devant la présente commission ; qu'il s'ensuit que la



critique faite à la Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur général de l'OAPI n'est pas justifiée ;

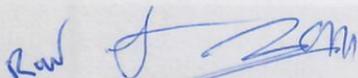
Sur l'antériorité des droits de la société ESWARAN BROTHERS (PVT) LTD sur la marque « OLINDA »

Considérant que l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que « (...) la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt » ;

Considérant que la société ESWARAN BROTHERS (PVT) LTD reproche à la Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022 du Directeur Général de l'OAPI d'avoir méconnu l'antériorité de son droit de propriété sur la marque « OLINDA + Logo » n°118405, enregistrée auprès de l'office de la propriété intellectuelle du Sri Lanka, depuis le 02 mars 1995 ; qu'à cet effet, elle a produit de nombreuses pièces sur l'enregistrement de ses marques auprès dudit office ;

Considérant que dans le cas d'espèce la marque «OLINDA +Logo» a été enregistrée auprès de l'OAPI depuis l'Arrêté n°05/0387/OAPI/DG/DPG/SSD en date du 15 mars 2005 sous le n°50666 et renouvelée le 29 février 2016 sous le n°86670 au nom de la SDTM- CI ; que cet enregistrement est antérieur à celui de la marque «OLINDA + Logo» n°118405 fait le 18 juin 2021 au nom de la société ESWARAN BROTHERS (PVT) LTD auprès de l'OAPI ; que l'enregistrement dont elle se prévaut auprès de l'office de la propriété intellectuelle du Sri Lanka ne peut, en raison du principe de territorialité des droits de la propriété intellectuelle, servir comme preuve de l'antériorité de ses droits sur la marque querellée, dans l'espace OAPI ; qu'il s'ensuit que la marque de l'opposante est antérieure à celle de la déposante ; que d'ailleurs dans sa Décision n°00109/CSR/OAPI du 19 novembre 2007, la Commission Supérieure de Recours a définitivement reconnu les droits de la SDTM-CI sur la marque « OLINDA + Logo » ; qu'en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article 7, (1 et 2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la SDTM- CI peut empêcher toute personne d'utiliser sans son consentement le signe «OLINDA» ;

Considérant qu'en outre l'appréciation des marques en concurrence sur les plans visuel, conceptuel et phonétique fait apparaître qu'elles sont identiques et couvrent les mêmes produits, notamment le thé ; qu'il existe donc un risque de confusion entre la marque « OLINDA + logo » n°118405 de la déposante et la



marque «OLINDA + logo» n°86670 de l'opposante prises dans leur ensemble et se rapportant aux mêmes produits de la classe 30, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps ;

Considérant que c'est donc à bon droit que par Décision n°1481/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 15 décembre 2022, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « OLINDA + Logo » n°118405 ; qu'il convient de rejeter la demande d'annulation de cette décision ;

PAR CES MOTIFS :

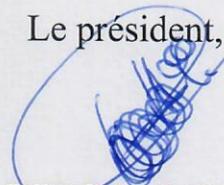
Statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : **déclare la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD recevable en son recours ;**

Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute**

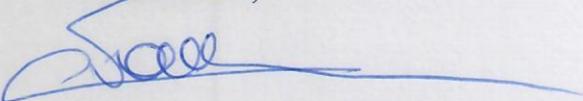
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 06 juin 2024

Le président,

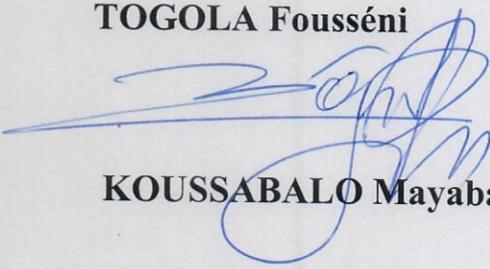


RIBGOALINGA Wèndinda Charles

Les membres,



TOGOLA Fousséni



KOUSSABALO Mayaba Nicolas

: