

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 19 AU 23 OCTOBRE 2015

**DECISION N° 00195 /OAPI/CSR**

Sur le recours en annulation de la décision n°0098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 décembre 2013 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «CHOICE IRISH CREAM + logo» n° 65567.

## 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°0098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 décembre 2013 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;



1942

...

...

...

...

00:00

...

...

...

...

...

...

...

...

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que **le 20 août 2010**, la **société MACMOHAN INDUSTRIES LIMITED** a déposé la marque « **CHOICE IRISH CREAM + Logo** » enregistrée sous le n°**65567** pour les produits de la **classe 33**, ensuite publiée au BOPI n° 1/2011 paru **le 08 juillet 2011** ;

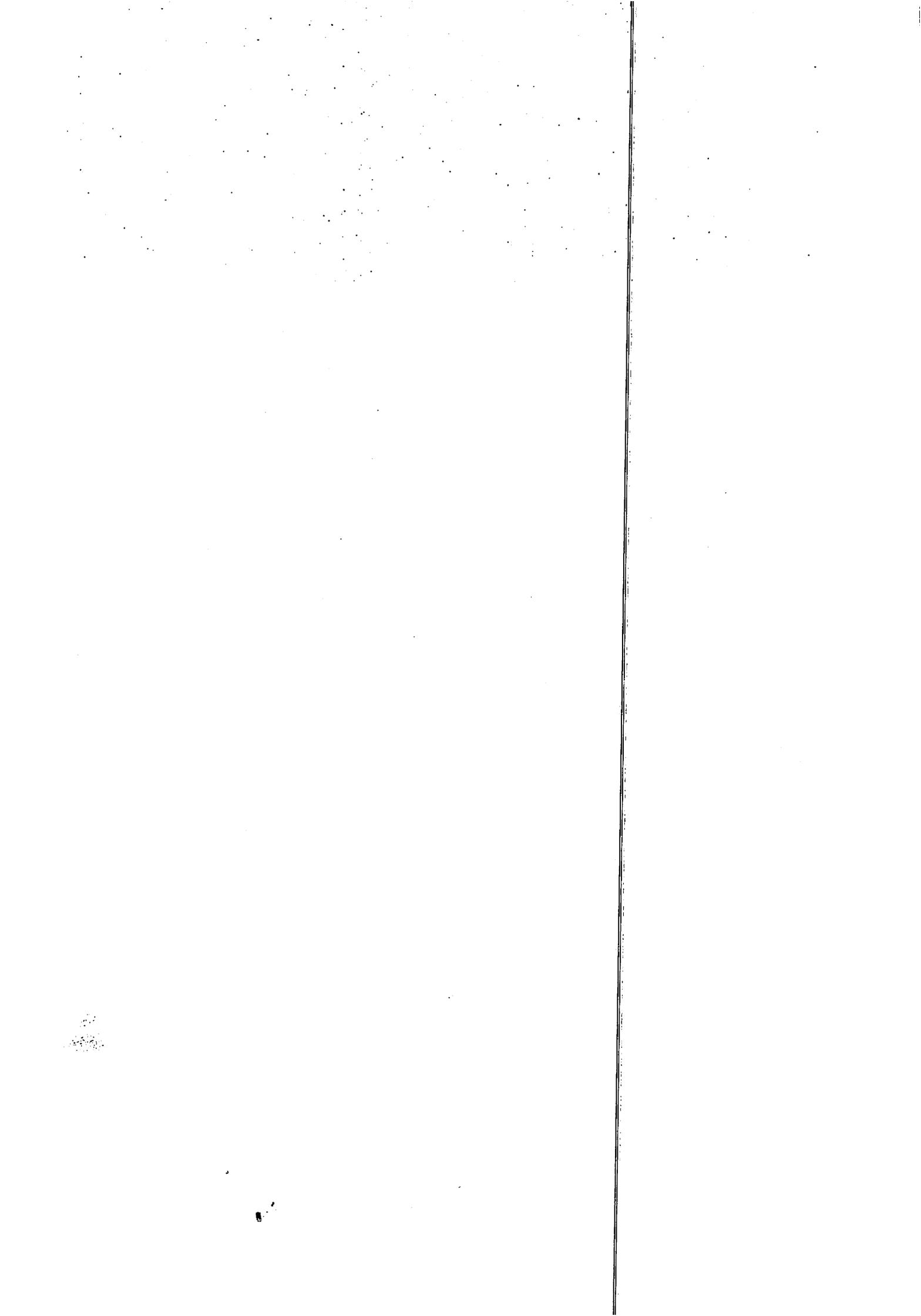
**Considérant** que la **société NIKE INTERNATIONAL LIMITED**, représentée par **le Cabinet SCP ATANGA IP**, a fait opposition à l'enregistrement de cette marque **le 05 janvier 2012** en faisant valoir qu'elle est titulaire des marques :

- « Dessin de signe » n° 32375 déposée le 24 décembre 1992 dans la classe 25 ;
- « Dessin de signe » n° 33292 déposée le 12 novembre 1993 dans la classe 18 ;
- « NIKE & Device » n° 47288 déposée le 20 décembre 2002 dans les classes 9, 14 et 28 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur à la suite des renouvellements dont les derniers sont intervenus en 2003 et 2012 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « **CHOICE IRISH CREAM +Logo** » n°**65567** du déposant incorpore le dessin de sa marque notoire et de renommée internationale « NIKE », pour commercialiser des produits identiques ou similaires ; que l'adjonction du terme « CHOICE » dans la marque du déposant n'est pas suffisant pour distinguer les marques ; que la marque postérieure est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;





**Considérant** que par décision n°0098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 décembre 2013, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de **la marque « CHOICE IRISH CREAM + Logo » n°65567** au motif que les droits conférés par les enregistrements des marques antérieures fondant l'opposition de la **société NIKE INTERNATIONAL LIMITED** ne s'étendent pas aux produits différents de la classe 33 de la marque de la **société MACMOHAN INDUSTRIES LIMITED**, qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les produits des classes 9, 14, 18, 25 et 28 de l'opposant et ceux de la classe 33 de la marque du déposant, pour le consommateur d'attention moyenne ; que les deux marques peuvent par conséquent coexister sans risque de confusion ;

**Considérant** que par requête en date du 24 mars 2014, reçue au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 02 avril 2014, la **société NIKE INTERNATIONAL LIMITED**, représentée par **le Cabinet SCP ATANGA IP**, a formé un recours en annulation de cette décision ;

Qu'elle produit au soutien de son recours que le Directeur Général de l'Organisation, dans **la décision querellée, a fait une mauvaise interprétation de l'article 18 (2)** de l'Annexe III de l'Accord de Bangui aux termes duquel **« L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié. »** ; qu'en reconnaissant dans sa décision que la **société MACMOHAN INDUSTRIES LIMITED** n'a pas, conformément aux dispositions de l'article 18 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la **société NIKE INTERNATIONAL LIMITED**, le Directeur Général aurait dû, ipso facto, radier l'enregistrement de la marque **« CHOICE IRISH CREAM + Logo » n°65567** ;

Qu'en outre, la décision querellée fait une mauvaise interprétation de l'article 3 (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'une marque ne peut valablement être 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 coexistence dans l'espace OAPI de la marque « **CHOICE IRISH CREAM + Logo** » n°65567 déposée dans la classe 33, d'avec les marques « NIKE » dans les classes ci-dessus énoncées, est susceptible d'induire le public en erreur qui risque de rattacher les produits couverts par la marque du déposant à ceux de la **société NIKE INTERNATIONAL LIMITED** ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours formulé par la **société NIKE INTERNATIONAL LIMITED** est régulier; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que les dispositions de *l'article 18* de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont d'application impérative, que le Directeur Général de l'Organisation en a fait une mauvaise application en rejetant l'opposition à l'enregistrement de *la marque* « **CHOICE IRISH CREAM + Logo** » n°65567 de la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED après avoir déclaré que la société MACMOHAN INDUSTRIES LIMITED n'a pas, conformément aux dispositions dudit article, réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée ; qu'il convient, de ce chef, d'annuler la décision déferée devant de la Commission Supérieure de Recours ;

Que l'examen du second moyen du recours est sans objet ;

**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 la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED ;**





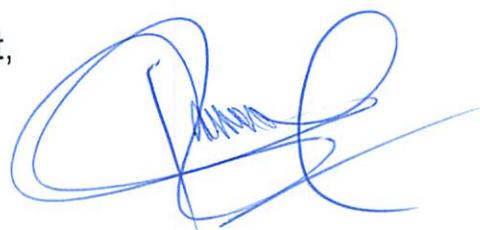
Au fond : **le dit bien fondé ;**

**Annule la décision n°0098/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 27 décembre 2013 ;**

**Ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque « CHOICE IRISH CREAM + Logo » n°65567.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 23 Octobre 2015

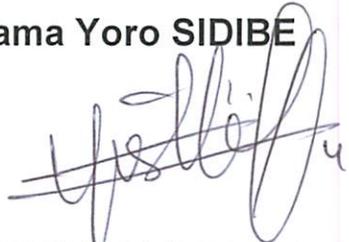
Le Président,



**KOUAM TEKAM Jean Paul**

Les membres,

**Adama Yoro SIDIBE**



**NAMKOMOKOINA Yves**



