

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 24 au 28 avril 2017

DECISION N° 00222 /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Sur le recours en annulation de la décision n° 0156/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement n° 75306 de la marque « HAINAVASIA + vignette »

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° 0156/OAPI/DG/DGADAJ/SAJ sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 3 janvier 2013, la société BALLAL BA BARRIS SA a déposé à l'OAPI la marque « HAINAVASIA + Vignette » qui a été enregistrée sous le n° 75306 dans la classe 25, puis publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 9 juin 2014 ;

Considérant que le 8 décembre 2014, la société SAO PAULO ALPARGATAS SA, se disant titulaire de la marque « HAVAIANAS + Vignette » n° 51824, déposée le 23 août 2002 dans la même classe 25, renouvelée en 2012, a formé opposition contre ledit enregistrement, en ce que l'élément prépondérant de cette marque, le terme « HAINAVASIA », est, du point de vue visuel et phonétique, similaire à sa marque « HAVAIANAS » dont il est susceptible de créer un risque d confusion renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques de la même classe 25 ;

Considérant que par décision n° 0156/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 septembre 2015, le Directeur Général a déclaré ladite opposition recevable et radié l'enregistrement sous le n° 75306 de la marque « HAINAVASIA + Vignette » ;

Considérant que par requête enregistrée le 1^{er} avril 2016 à l'OAPI, la société BALLAL BA BARRIS SA a sollicité l'annulation de cette décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, la société BALLAL BA BARRIS SA soutient que, d'une part, « il revient à l'entité responsable d'effectuer l'enregistrement d'analyser de façon détaillée tous les éléments susceptibles d'intégrer le contenu de l'article 3° d, annexe III ; l'on est uniquement autorisé à effectuer l'enregistrement quand celui-ci est en conformité avec les dispositions des articles 2° et 3° de l'annexe III de l'Accord de Bangui ; en établissant un parallèle entre les exigences légales et ce qui a été fait spécialement dans le cas de l'enregistrement n° 75306 de la HAINAVASIA, l'on a conclu que, la responsabilité doit être calomnieusement imputée à la Direction Générale de

l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, car en accord avec les procédures qui précèdent l'inscription, elle était en possession de tous les éléments qui lui ont permis de refuser la prévoyance de l'inscription sollicitée, rien n'a été fait à cet effet » et, d'autre part, « la Direction Générale de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle a eu la demande et le temps suffisant pour analyser et constater dans sa base de données tout ce qui est lié aux causes qui aux yeux de l'article 3° paragraphe b) de l'accord de Bangui, Annexe III, s'identifient en causes qui empêchent l'enregistrement n° 75306, cependant, c'est à la base de ces analyses, que l'on a conclu qu'il n'y a rien qui s'oppose à l'enregistrement sollicité ; ... les identités ou les similitudes invoquées et qui ont servi de fondements à la prise de décision d'annuler l'enregistrement n° 75306, ne s'identifient pas en causes de nullité, parce, qu'elles ne possèdent pas d'importance juridique suffisante pour produire des actes qui incombent à la prévision de l'article 3° annexe III de l'accord de Bangui » ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la société SAO PAULO ALPARGATAS SA a soulevé, en la forme, l'irrecevabilité du mémoire ampliatif pour tardiveté en ce que la demanderesse ne l'a pas introduit dans le délai de trois mois prévu par l'article 18 alinéa 2 de l'annexe III de l'accord de Bangui et, au fond, d'une part, le rejet du recours de la société BALLAL BA BARRIS SA qui « cherche à introduire des prétentions et preuves, qui n'ont pas été produites pendant la procédure d'opposition, auprès de la Commission Supérieure des Recours » et, d'autre part, la confirmation de la décision attaquée, tant pour les raisons par elle soutenues dans son avis d'opposition que pour les présentes selon lesquelles, il existe plusieurs risques de confusion pour les consommateurs entre les deux marques qui sont similaires des points de vue visuel et phonétique, rendant l'enregistrement de la marque contrefaisante de mauvaise foi, contraire à la morale et au droit tel que stipulé par les articles 2 alinéa 1^{er}, 3 alinéa c et 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI fait observer, d'une part, que ladite organisation dont l'office est indiqué à l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui n'a pas le pouvoir de rejeter une marque déposée du seul fait qu'elle est identique ou similaire à une autre marque qui est déjà déposée ; que ce texte ne prescrivant pas le rejet de la demande d'enregistrement de marque d'office pour des raisons de disponibilité du signe, il incombe au déposant d'effectuer une recherche d'antériorité avant tout dépôt, pour s'assurer de la



disponibilité du signe avant de le déposer et, d'autre part, que le risque de confusion est apprécié à l'occasion de l'opposition conformément à l'article 18 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en effet, les deux marques en conflit «HAINAVASIA» et « HAVAIANAS » sont des marques verbales qui présentent une impression d'ensemble quasi-identique tant sur le plan visuel que phonétique, créant incontestablement un risque de confusion, lequel est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques de la même classe 25 ; qu'il s'agit d'une question de fait » ;

En la forme :

Considérant qu'aux termes de l'article 18, 4) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « la décision de l'organisation sur l'opposition est susceptible de recours devant la Commission Supérieure de recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés » ;

Considérant, cependant, qu'en l'espèce, si la correspondance n° 05919/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG, ayant pour objet la « transmission de la décision de radiation » à la société demanderesse est datée du 7 octobre 2015, elle ne mentionne pas la date de réception de ce courrier par la destinataire ;

Que dès lors, le présent recours de la société BALLAL BA BARRIS SA, introduit le 1^{er} avril 2016, doit être déclaré recevable, faute de preuve que le délai de trois mois à lui imparti à cette fin a commencé à courir ;

Au fond :

Considérant que selon l'article 3, b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, une marque ne peut être valablement enregistré si « *elle 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 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 tromperie ou de confusion* » ;

Que l'article 18, 1) et 2) du même texte ajoute que, d'une part, « *tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles*

2 ou 3 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieurement appartenant à l'opposant » et, d'autre part, « 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 » ;

Considérant que nonobstant les motifs insuffisants et généraux selon lesquels « compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 25, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés », le Directeur général de l'OAPI, tenu d'une obligation légale de motiver sa décision comme l'y invitent les dispositions de l'article 2, 2° du règlement susvisé, n'ayant caractérisé ni les ressemblances, ni les différences entre les deux marques, la société BALLAL BA BARRIS SA, qui ne conteste pas avoir reçu l'avis d'opposition formée par la société SAO PAULO ALPARGATAS SA contre l'enregistrement de sa marque, encore moins ne prouve y avoir réagi par une réponse motivée dans le délai imparti par le second texte précité, est mal venue à critiquer devant la commission de céans la décision attaquée, qui a fait une correcte application des dernières dispositions citées plus haut ;

D'où il suit que le recours de la société BALLAL BA BARRIS SA doit être rejeté et la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0156/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque HAINAVASIA + vignette n° 75306 confirmée ;

PAR CES MOTIFS ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier ;

En la forme : Reçoit la société BALLAL BA BARRIS SA, en son recours ;



Au fond :

Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0156/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque HAINAVASIA + vignette n° 75306 dans la classe 25.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 avril 2017

Le Président,


MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA