

DECISION N° 0093/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « KARSA » n°45925.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAIN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ;
- Vu** l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°45925 de la marque « KARSA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 novembre 2002 par la Monsieur YOUSSEF SEGHIR ;
- Vu** la lettre n°4682/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « KARSA » n°45925 ;

Attendu que la marque « KARSA » a été déposée le 08 mai 2002 par le Cabinet d'Avocats Henri JOB au nom de la Société dite YILDIZ HOLDINGS AS, et enregistrée sous le n°45925 dans la classe 30, puis publiée dans le BOPI n°2/2002 du 14 août 2002 ;

Attendu que Monsieur YOUSSEF SEGHIR, est titulaire de la marque « KARSA KREMALI » déposée le 27 août 1999 et enregistrée sous le n°41513 dans la classe 30, puis publiée dans le BOPI n°2/2000 ;

Attendu qu'au motif de son opposition, Monsieur YOUSSEF SEGHIR invoque l'atteinte à ses droits de propriété antérieurs et exclusifs sur sa marque et le risque de confusion entre les marques en présence pour les produits de la classe 30 ; qu'elle soutient qu'en vertu des dispositions des articles 5 annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt ; que la reproduction du mot KARSA, élément essentiel et principal de sa marque est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'elle sollicite la radiation de la marque « KARSA » n°45925 ;

Attendu que suite à une prorogation du délai de réplique expirant le 22 mai 2003, la Société YILDIZ HOLDINGS AS a déposé ses écrits le 21 mai 2003 ;

Qu'elle soutient que les différences graphique et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances excluent tout risque de confusion entre les marques deux des titulaires ; que les termes KREMALI et CREAM, éléments vedettes de la marque de l'opposant sont très différents de KARSA, élément essentiel de sa marque contestée ;

Attendu qu'elle dénonce la mauvaise foi de l'opposant qui au moment du dépôt de la marque KARSA KREMALI avait parfaitement connaissance de l'usage par elle de cette marque bien connue du public Sénégalais ; que n'ayant pas satisfait aux conditions de l'action en revendication de propriété de la marque, elle formule une opposition reconventionnelle et sollicite la radiation de l'enregistrement n°41513 de l'opposant ;

Attendu que la Société YILDIZ HOLDINGS AS revendique enfin le bénéfice des privilèges accordés aux marques notoires par l'article 6 bis (3) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; qu'il ressort dudit article qu'il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction de l'usage des marques enregistrées de mauvaise foi ;

Attendu que la Société YILDIZ HOLDINGS AS n'a pas revendiqué la propriété de la marque querellée dans les formes et délais auprès de l'Organisation ;

Qu'en outre l'opposition reconventionnelle de cette Société n'est pas conforme aux dispositions de l'article 18(1) annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Attendu que l'action en radiation d'une marque enregistrée de mauvaise foi ne relève pas de la compétence de l'Organisation ;

Attendu que les termes « CREAM » et « KREMALI » sont génériques et que les éléments distinctifs sont « KARSA » et les autres éléments figuratifs ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique des éléments distinctifs prépondérantes par rapport aux différences, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°45925 de la marque « KARSA » formulée par YOUSSEF SEGHIR est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « KARSA » n°45925 est radiée.

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle.

Article 4 : La Société dite YILDIZ HOLDINGS AS, titulaire de la marque « KARSA » n°45925 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004

(é) Anthioumane N'DIAYE