

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 05 au 09 mars 2018

DECISION N° 0009/18 /OAPI/CSR

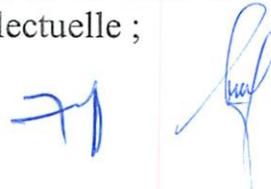
COMPOSITION

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

Sur le recours en annulation de la décision n°0056/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « FLASH BE A STAR » n°69241

LA COMMISSION

Vu l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ;

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'F' or '7', and the second is a more complex, cursive signature.

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°0056/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « FLASH BE A STAR » n°69241 ;

Vu les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Considérant que la marque « FLASH BE A STAR » a été déposée le 10 octobre 2011 par la société WSB WORLD SOFT DRINKS LIMITED et enregistrée sous le n°69241 pour les produits des classes 32 et 33, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Industrielle (B.O.P.I.) n°2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

Considérant qu'une revendication de propriété sur la marque « FLASH BE A STAR » a été formulée le 29 octobre 2013 par la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH ;

Considérant que par décision n°0056/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a rejeté la revendication de propriété de l'enregistrement de la marque « FLASH BE A STAR » n°69241 pour trois motifs à savoir premièrement que la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH n'a pas fourni de preuves suffisantes de l'usage antérieur de ladite marque pour les produits des classes 32 et 33, sur le territoire des Etats membres de l'OAPI, avant le dépôt de celui-ci par la société WSB WORLD SOFT DRINKS LIMITED, deuxièmement qu'elle n'a pas rapporté la preuve de la connaissance d'un tel usage par le déposant et troisièmement qu'elle n'a pas effectué le dépôt du signe revendiqué dans le délais de six (06) mois à compter de la publication de l'enregistrement du premier dépôt conformément à l'article 5 (3) de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par requête en date du 08 avril 2015, la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle explique que la société WSB WORLD SOFT DRINKS LIMITED avait bel et bien connaissance de l'usage de la

marque dans la mesure où elles sont en procès devant des juridictions comme le Nigéria et l'Afrique du Sud ;

Qu'en outre, son produit Flash Power est bien connu du large public ; qu'étant producteur de boissons et opérant dans le même domaine qu'elle, on doit supposer que le déposant avait connaissance de l'usage de la marque ; que d'ailleurs elle a procédé au lancement de son produit depuis 1994 soit dix-huit ans avant le dépôt frauduleux ;

Considérant que l'opposant continue en déclarant que le premier responsable de l'OAPI a inversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver que l'usage de la marque par le déposant n'était pas antérieur à ses droits ; que cette obligation incombe à l'opposant ;

Considérant qu'il continue en indiquant que sa marque est très connue à l'international comme dans les Etats membres de l'OAPI ; qu'ainsi il a fait la preuve d'une bonne renommée et en conséquence un droit d'antériorité d'usage de sa marque dans les Etats de l'OAPI ;

Considérant que l'opposant termine en ses propos en expliquant qu'il a effectué le dépôt de sa marque dans les six mois qui suivent la publication de la requête frauduleuse ; qu'il se fonde ainsi sur la demande d'enregistrement de sa marque introduite le 05 mars 2012, à savoir, avant que la requête frauduleuse ne soit publiée le 30 avril 2013 ;

Qu'au regard de tous ces éléments, sa requête doit être favorablement accueillie ;

Considérant que l'intimé n'a pas réagi ;

Considérant que dans ses observations écrites du 10 février 2016, l'OAPI représentée par son Directeur Général soutient que la protection est territoriale et l'usage antérieur requis doit porter sur le territoire OAPI ; qu'or le revendiquant n'a pas fourni de preuves suffisantes de l'usage antérieur de sa marque « FLASH BE A STAR » dans les classes 32 et 33 sur le territoire des Etats membres de l'OAPI avant le dépôt de celui-ci par les Etablissements SINOU ISSAKA et Frères ; qu'il n'a pas non plus produit la preuve de la connaissance d'un tel usage par ce dernier ; qu'il n'a pas non plus effectué le dépôt du signe revendiqué dans la délai de six (06) de six mois , à compter de la publication de l'enregistrement du premier dépôt, conformément à l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la demande doit être rejetée ;

Considérant qu'à l'audience du 06 mars 2018, la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP a déclaré s'en tenir à ses écrits versés au dossier ;

Que l'OAPI par la voix de son premier responsable a déclaré également n'avoir rien à ajouter au-delà de ses écritures contenues dans le fond du dossier ;

En la forme

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond

Considérant que l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que : « Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 8 ci-après.

3) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt.

4) L'Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure contradictoire définie par le règlement d'application.

5) L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir.» ;

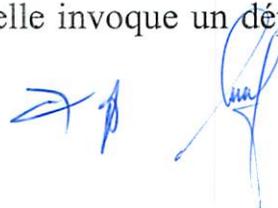
Considérant qu'au regard de cette disposition, trois conditions cumulatives sont exigées pour la revendication de propriété sur une marque ;

Que premièrement le revendiquant doit effectuer le dépôt de sa marque dans les six (06) mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ;

Que deuxièmement il doit faire la preuve de l'usage antérieur au dépôt frauduleux par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage ;

Que troisièmement, il doit prouver la mauvaise foi du déposant c'est-à-dire montrer que celui-ci était au courant ou aurait dû être au courant de l'usage de sa marque ;

Considérant que dans le cas d'espèce, la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP n'a pas effectué le dépôt du signe revendiqué ; qu'elle invoque un dépôt antérieur au dépôt revendiqué ;



Que ce moyen est inopérant ;

Qu'elle n'a pas rempli cette première obligation légale ;

Considérant qu'en ce qui concerne la deuxième exigence, la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH, a failli ;

Qu'elle se contente de dire que sa marque est internationalement connue ;
Que cependant il y a lieu de rappeler qu'en propriété intellectuelle, la protection est territoriale ; qu'ainsi l'usage antérieur requis porte naturellement sur le territoire dont la protection est demandée ;

Qu'en l'espèce la protection sollicitée porte sur l'espace OAPI ; que dans ces conditions la société revendicatrice doit prouver l'usage de la marque dans les Etats membres de l'espace O.A.O.P.I. ;

Que celle- ci n'apporte aucune preuve de cet usage ;

Considérant la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH ne démontre pas non plus que la société WSB WORLD SOFT DRINKS LIMITED avait connaissance ou aurait dû savoir qu'elle avait la propriété sur la marque querellée ;

Que n'ayant pas pu prouver l'usage, il est donc pratiquement impossible de démontrer la mauvaise foi ;

Que tout compte fait la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH a violé les dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui règlementant la revendication de propriété ;

Qu'il s'agit d'une imposition légale dont le respect incombe à l'opposant contrairement à la prétention de la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH ;

Que c'est à elle de prouver son propre usage non pas l'usage d'autrui ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI lui a opposé le non respect des conditions légales ;

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;



Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Déclare recevable la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP en son recours ;

Au fond : Rejette par conséquent la revendication de propriété de la marque « FLASH BE A STAR » n°69241 formulée par la société LIZU TRADING HANDELS – GmbH, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP comme étant mal fondée ;

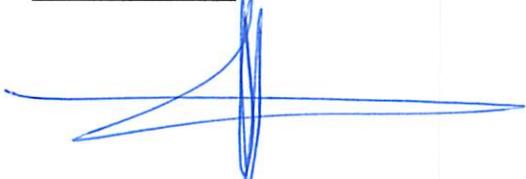
Confirme la décision du Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) n°0056/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « FLASH BE A STAR » n°69241.

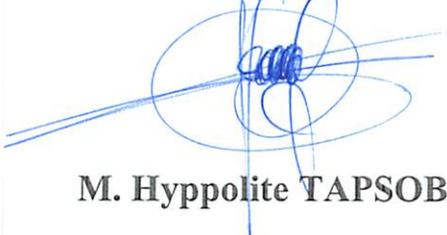
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA