

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 14 au 18 octobre 2019

DECISION N° 0011/19/OAPI/CSR

COMPOSITION

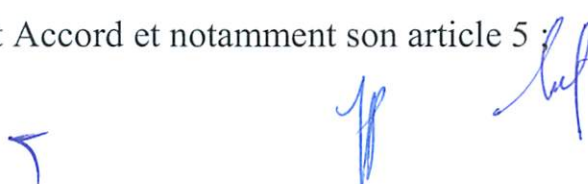
Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n°471/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 26/12/2017 portant Rejet de la revendication de propriété de la marque « SUPER + logo » n°82087 et radiation partielle de la marque « SUPER » n°OA/3/2016/002445 du 05 août 2016

LA COMMISSION

Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;

Vu l'annexe III dudit Accord et notamment son article 5

Handwritten signatures in blue ink, including a checkmark-like mark on the left and two distinct signatures on the right.

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 le certificat d'enregistrement n°82087 de la marque « SUPER + Logo » ;

Vu la revendication de propriété formulée le 08 septembre 2016 par la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD., représentée par Maître Paul Damitart LARE ;

Vu la décision n°471/ OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 26/12/2017 portant Rejet de la revendication de propriété de la marque « SUPER + logo » n°82087 et radiation partielle de la marque « SUPER » n°OA/3/2016/002445 du 05 août 2016 ;

Vu les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « SUPER + Logo » a été déposée le 12 décembre 2014 par la société DANTAKOUSSA Sarl et enregistrée sous le n°82087 pour les classes 29, 30 et 32 ensuite publiée au BOPI n°03 MQ/2015 paru le 20 octobre 2015 ;

Considérant qu'une revendication de propriété a été formulée le 08 septembre 2016 par la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD., représentée par Maître Paul Damitart LARE ;

Considérant que par décision n°471/ OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 26/12/2017, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a rejeté la revendication de propriété de la marque « SUPER + Logo » n°82087 et procédé à la radiation partielle de la marque « SUPER » n°OA/3/2016/002445 du 05 août 2016 au motif que les conditions de la revendication de propriété ne sont pas réunies conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par requête en date du 19 mars 2018, la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD., représentée par Maître Paul Damitart LARE a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle a procédé à un exposé des faits avant d'exposer ses moyens de droit ;

Qu'au titre des faits, elle explique par la voix de son conseil que la société J.V. GOKAL & CO INDIA PVT LTD a commencé le commerce du thé en Afrique sous la marque SUPER TEA par la société filiale dite J.V. OVERSEAS TRADING LTD. à partir de l'année 2005 ; que toutefois la marque n'a été enregistrée à l'OAPI qu'en 2009 ; que le thé est exclusivement produit en Sri Lanka, par J.V. Gokal Ceylon ; que depuis 2010 la distribution est faite par la société dite Universal Commodities Trading FZC, Sharjah, Emirats Arabes unies, société membre du groupe ;

Qu'elle ajoute que Monsieur HANISH SOMAYA, Directeur Marketing a été chargé d'explorer le marché africain ; qu'à ce titre il a pris attache avec la société WHITE WAY du Togo, AZIMEX de la Gambie et les ETS DANTAKOUSSA du Niger ;

Qu'elle précise qu'avec le succès par elle engrangé, elle a commencé courant 2011 par introduire des produits sous la dénomination SUPER comme SUPER RICE, SUPER MILK, SUPER CHOCO, SUPER CAFE et SUPER MATCHES, SUPER BISCUITS ;

Qu'elle ajoute que suite à une recherche d'antériorité effectuée le 20 juillet 2016, elle s'est rendue compte que la société DANTAKOUSSA, alors distributrice de ses produits à elle, a enregistré la marque SUPER et LOGO dans les classes 29, 30 et 32 ; que cet enregistrement a été fait en violation de la Convention de Paris notamment en son article 6 septies ; qu'en réalité la société DANTAKOUSSA savait qu'elle avait une priorité de l'usage de la marque SUPER ; Que c'est pourquoi elle a procédé conformément à la Convention susvisée et à l'Accord de Bangui au dépôt de la marque SUPER dans les classes 29, 30 et 34 le 05 août 2016 dans l'objectif de revendiquer la propriété ;

Qu'en exposant ses moyens de droit, elle a développé d'abord sur le rejet de son action avant d'expliquer qu'elle est propriétaire par l'usage de la marque querellée ;

Que le Directeur général de l'OAPI, en rejetant son action, n'a pas tenu compte des circonstances qui ont entouré cet enregistrement ; qu'en premier lieu le litige oppose une société de droit d'un Etat membre de l'OAPI et une société sise dans un Etat non membre de l'Accord de Bangui de sorte que c'est la convention de Paris qui s'applique ; qu'en second lieu la première autorité de l'OAPI a ignoré le « fraus omnia corrompit », principe légal selon lequel la fraude corrompt tout ; que l'acte juridique frauduleux peut être frappé d'une nullité qui « l'anéantit complètement » ; qu'ainsi la fraude « fait exception à toutes les règles » ; que le

Directeur se devait d'en tenir compte et sanctionner la fraude de la société DANTAKOUSSA par l'inefficacité juridique du résultat frauduleusement obtenu ;

Qu'elle ajoute comme second moyen de droit qu'elle est propriétaire de la marque SUPER ; qu'elle a produit des connaissances sur lesquels figurent des produits de promotion gratuits de la marque SUPER inscrite sur ses produits à savoir le lait, le riz, les biscuits ; qu'elle est donc la propriétaire incontestée de la marque SUPER car seul un propriétaire ne peut poser de tels actes ; qu'en outre des mails échangés entre les parties prouvent à suffisance qu'elle est la propriétaire de la marque en cause et la société DANTAKOUSSA la distributrice;

Considérant qu'en réponse l'intimé, Monsieur Aboubacar ABDOULAH, promoteur des Etablissements ABOUBACAR ABDOULAYE DANTAKOUSSA ayant pour conseil Maître François Kombondjoa KOMBATE, a procédé à une relation des faits avant d'exposer ses moyens en droit ;

Qu'il explique qu'en 2005, il a fait savoir à Hanish Somaya avec qui il était en relation d'affaire, qu'il a conçu sa propre marque de thé et qu'il était à la recherche d'un fabriquant ; que c'est ainsi que son partenaire lui a fait savoir que la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. pour laquelle il travaille accepterait en être l'usine de fabrication ; qu'il lui a alors remis le logo et les signes distinctifs de sa marque ;

Que Hanish Somaya est reparti au Sri Lanka avec tous ces éléments ; qu'il a lancé sa première commande de thé le 02 décembre 2005 et plusieurs autres par la suite ; que courant 2007, Hanish Somaya lui a fait savoir qu'il ne faisait plus partie de la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD ; que n'ayant plus d'interlocuteur dans ladite société et compte tenu des attitudes versatiles de celui-ci, il s'est décidé à protéger sa marque SUPER TEA + Logo dont il n'avait que l'usage à l'OAPI à compter de 2008 ;

Qu'il continue en précisant que courant année 2009, un certain SOUMOUDOU soit disant remplaçant de Hanish Somaya au sein de la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD, s'est présenté à lui muni d'un contrat intitulé « distributeur accord » qu'il a naturellement refusé de signer ; qu'il ne pouvait pas passer de titulaire d'une marque à simple distributeur des produits de la même marque ; que ce projet de contrat a réveillé ses soupçons et l'a conduit à entreprendre des recherches ; qu'il a alors interrogé Hanish Somaya sur l'attitude de la J.V. OVERSEAS TRADING LTD. vis-à-vis de la marque « Super Tea » ; qu'il n'en a pas fait un problème mais plutôt l'a rassuré et il a fini par diversifier ses commandes tout en précisant de lui fournir ces produits revêtus de la marque SUPER étant entendu qu'il était déjà titulaire du thé de marque Super Tea ;



Qu'il ajoute que suite au mutisme de Hanish Somaya face à ses interrogations, il s'est résolu à demander l'enregistrement de la marque SUPER qui a été publié le 20 octobre 2015 ;

Qu'il précise que ce n'est que le 28 octobre 2016, date de notification de la revendication de propriété qu'il a appris avec grande stupéfaction que J.V. OVERSEAS TRADING LTD. a une fois de plus enregistré la marque SUPER le 05 août 2016 alors qu'il était à cette date, en procès devant les tribunaux togolais au sujet de la marque Super Tea ;

Qu'au titre des moyens de droit, il conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'action en revendication de la marque introduite par la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. au moyen de trois développements ;

Que premièrement l'action intentée par J.V. OVERSEAS TRADING LTD. n'est pas conforme à l'alinéa 3 de l'article 5 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ; que d'abord la revendication a été introduite hors délai ; qu'ensuite le dépôt a été effectué hors délai dans la mesure où 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 la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD est mal venue à invoquer la Convention de Paris dans la présente espèce ; qu'à dire le vrai la société DANTAKOUSSA n'est pas et n'a jamais été l'agent ou le représentant de la J.V. OVERSEAS TRADING LTD ;

Que troisièmement la théorie doctrinale « fraus omnia corrompit » est inapplicable en l'espèce ; que la société DANTAKOUSSA a toujours été propriétaire de la marque et J.V. OVERSEAS TRADING LTD, le fabricant des produits couverts par la marque ;

Considérant que le 15 février 2019, le cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM, a adressé des conclusions additives se constituant aux côtés de la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD ;

Que dans ses écrits où il n'a pas fondamentalement varié du précédent conseil, il insiste sur la territorialité de l'intervention de la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD notamment sur le territoire africain ;

Qu'il précise que la recourante est propriétaire des marques « SUPER » qu'elle a développé et exploité depuis 2005, parmi lesquelles « SUPER TEA & Device » qui est enregistrée à l'OAPI le 29 janvier 2009 et publiée dans le BOPI n°6/2009 paru le 31 août 2010 sous le numéro 60966 dans la classe 30 ; qu'elle commercialise les produits tels le thé, riz, lait concentré, biscuits, produits appartenant aux classes de produits 29, 30 et 32 et correspondant aux marques « SUPER », « SUPER TEA », « SUPER RICE », « SUPER MILK », « SUPER



MATCHES », « SUPER BISCUITS », « SUPER CHOCO », « SUPER CAFE » et « SUPER OATS » ;

Que les marques « SUPER » sont commercialisées sur le territoire de l'OAPI depuis 2005 ;

Quant à ses moyens de défense en droit, il les articule en deux parties ;

Que d'abord il plaide pour la suspension de la prescription de l'action en revendication de propriété jusqu'à la découverte par la recourante de la fraude ; que des jurisprudences abondent dans ce sens ; que les cours d'appel de Paris, de Rennes et la cour de cassation française sont de cet avis ;

Que les juges canadiens et québécois ont décidé dans ce sens ;

Que le directeur général de l'OAPI devait en faire de même ;

Qu'ensuite il expose que l'autorité susvisée a refusé ou omis de statuer sur la mauvaise foi du déposant préalablement à la question de la prescription ;

Que la J.V. OVERSEAS TRADING LTD a longuement invoqué et développé sur la mauvaise foi du déposant ; que le Directeur n'ayant pas répondu à ce développement a privé sa décision de motivation ; qu'alors que le défaut de motivation entraîne la nullité d'ordre public de la décision ;

Que la décision du directeur ne mérite rien d'autre que l'annulation ;

Considérant que le 11 mars 2019, les Etablissements ABOUBACAR ABDOULAYE DANTAKOUSSA par l'intermédiaire de son avocat ont versé des conclusions ; que celles-ci n'ont pas fondamentalement varié dans la ligne de défense ;

Qu'appelé à l'audience du 19 mars 2019, le dossier a été renvoyé à la prochaine session ;

Que l'affaire a été programmée pour la session du 14 au 18 octobre 2019 ;

Le 10 octobre 2019, le cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM a déposé ses écrits intitulés « notes en délibéré » ;

Considérant que dans ses observations écrites du 03 janvier 2019, l'OAPI, représentée par son Directeur Général, soutient que la marque « SUPER TEA » n°58779 a été publiée dans le BOPI 1/2009 et a paru le 25 juin 2009 ; Le délai pour introduire la revendication de propriété était fixé au 25 décembre 2009 au plus tard ; qu'or, la revendication de propriété n'a été introduite que le 30 août 2016 par la

société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. ; que les conditions prescrites pour la revendication de propriété n'étant pas réunies conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, cette revendication de propriété n'a donc pas pu prospérer ;

Considérant qu'à l'audience du 15 octobre 2019, les parties étaient présentes ; que chacune a eu la parole pour faire ses observations ;

Que la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. n'a pas fondamentalement varié dans ses déclarations ;

Que les Etablissements ABOUBACAR ABDOULAYE DANTAKOUSSA ont également fait leurs observations ; qu'ils ont demandé le rejet des notes en délibéré car l'audience ne s'est pas encore tenue encore moins l'affaire mise en délibéré ;

Que le Directeur Général prenant la parole a expliqué que la Convention de Paris s'adresse aux Etats ; que l'Accord de Bangui révisé s'adresse à l'OAPI et aux titulaires de droit de propriété intellectuelle de sorte qu'il trouve application en l'espèce ;

Qu'en outre la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. n'a pas respecté les conditions de revendication de propriété de sorte que son action doit être rejetée ;

Qu'enfin, le dépôt en vue de la revendication de propriété de même que l'action en revendication doivent être faits dans le délai légal de six mois suivant le premier dépôt ;

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 ;

Considérant que la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. a déposé des écritures qu'elle a intitulé « notes en délibéré » le 10 octobre 2019 alors que l'audience s'est tenue le 15 octobre de la même année ;

Que les notes ont été déposées avant l'audience, avant même que le dossier ne soit retenu et débattu ;

Qu'il sied de rejeter lesdites notes ;

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 J.V. OVERSEAS TRADING LTD. n'a pas effectué le dépôt du signe revendiqué dans les délais; que la demande d'enregistrement de la marque « SUPER » de la société J.V. OVERSEAS

TRADING LTD. en vue de la revendication de propriété a été introduite le 05 août 2016, après l'expiration du délai de six (06) mois, à compter de la publication de l'enregistrement du premier dépôt dans le BOPI n°03MQ/2015 paru le 20 octobre 2015 ; qu'elle devait accomplir cette formalité au plus tard le 20 avril 2015 ; que la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. doit être déboutée de son action ;

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

Considérant que les trois conditions sont cumulatives ; que la première faisant défaut nul besoin d'examiner les autres ;

Considérant que les parties ont énormément conclu et versé des pièces soit pour prouver l'usage antérieur soit pour démontrer de la mauvaise foi ;

Que la première exigence légale n'ayant pas été satisfaite, la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. ne permet pas de procéder à l'analyse des autres conditions et son action doit être rejetée ;

Que tout compte fait la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. a violé les dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui réglementant la revendication de propriété ;

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 la société J.V. OVERSEAS TRADING LTD. en son recours :**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**



Confirme la décision du Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) n°471/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 26/12/2017 portant Rejet de la revendication de propriété de la marque « SUPER + logo » n°82087 et radiation partielle de la marque « SUPER » n°OA/3/2016/002445 du 05 août 2016 ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 octobre 2019

Le Président,


MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA