

DECISION N° 679/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « WHITE TONE » n° 93828

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

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 93828 de la marque « WHITE TONE » ;
- Vu** la revendication de propriété à cet enregistrement formulée le 27 juin 2018 par la société VINI COSMETICS PVT. LTD., représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING ;
- Vu** la décision n° 563/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « WHITE TONE » n° 87727 et radiation de l'enregistrement de la marque « WHITETONE » n° 98773 ;

Attendu que la marque « WHITE TONE » a été déposée le 03 mars 2017 par la société UNIPARCO-SA et enregistrée sous le n° 93828 pour les produits des classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2017 paru le 22 février 2018 ;

Attendu qu'au soutien de sa revendication de propriété, la société VINI COSMETICS PVT. LTD. fait valoir qu'elle est titulaire légitime de la marque « WHITETONE », enregistrée et exploitée dans plusieurs pays à travers le monde ;

Que l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que : « 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 » ; qu'elle a procédé au dépôt de sa marque « WHITETONE » à l'OAPI le 29 novembre 2017 sous le numéro de PV 3201703524 ;

Qu'elle a enregistré sa marque « WHITETONE » pour la première fois en 2013 et donc bien avant l'enregistrement de la marque « WHITE TONE » du déposant ; que dès 2014, sa marque a connu un important déploiement notamment en Egypte, en Ouganda, en Algérie, au Maroc et au Kenya ; que ce déploiement est le fruit de lourds investissements et efforts mis en œuvre par elle ;

Qu'ainsi, l'enregistrement de la marque quasi-identique « WHITE TONE » en 2017 pour une classe identique à la sienne ne saurait relever d'un simple hasard mais traduit la mauvaise foi du déposant ; que ce dernier ne pouvait pas ignorer l'existence et le rayonnement de sa marque ; que ses droits légitimes sur la marque « WHITETONE » sont encore plus avérés en raison de l'exploitation de cette marque et des investissements publicitaires engagés à travers le monde ;

Qu'en raison de l'engouement produit par sa marque chez les consommateurs en ligne, elle commercialise également ses produits sur internet afin de les rendre accessibles à travers le monde, cela depuis plusieurs années ;

Qu'ainsi, il y a lieu de procéder à la radiation de la marque « WHITE TONE » n° 93828 ;

Attendu que la société UNIPARCO-S.A., représenté par le cabinet d'avocats HOUDA, fait valoir dans son mémoire en réponse que le revendiquant se prévaut de la propriété d'une marque dans la zone OAPI à un moment où elle n'en a pas effectué le dépôt ;

Que le revendiquant fait preuve d'une méconnaissance du principe de territorialité ; que ce dernier n'a jamais fait usage de son signe dans l'espace OAPI avant 2017 ; que d'après l'article 5 alinéa 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ; que le revendiquant n'a pas pu apporter la preuve de la connaissance d'un tel usage par elle ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la revendication de propriété de la marque « WHITE TONE » n° 93828 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 5(5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la priorité de l'usage de la marque revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir ;

Attendu que la société VINI COSMETICS PVT LTD. n'a pas, conformément à l'article 5(5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'Instruction Administrative n° 404, fourni des preuves suffisantes de l'usage, dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, de sa marque « WHITETONE » n° 98773 dans la classe 3, avant le dépôt de celle-ci par la société UNIPARCO-SA. ;

Attendu en outre que, la marque « WHITETONE » déposée le 29 novembre 2017 dans le cadre de la revendication de propriété, et enregistrée sous le n° 98773 dans la classe 3, au nom de la société VINI COSMETICS PVT. LTD., a été radiée par décision n° 563/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « WHITETONE » n° 93828 formulée par la société VINI COSMETICS PVT. LTD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « WHITE TONE» n° 93828 est rejetée.

Article 4 : La société VINI COSMETICS PVT.LTD., dispose d'un délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 27 Septembre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**