

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



SESSION DU 19 AU 23 OCTOBRE 2015

DECISION N° 00197 /OAPI/CSR

Recours en annulation de la décision n° 00102/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 décembre 2013 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « VIVIER & Device » n° 63187 ;

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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°0102/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 décembre 2013 susvisée ;
 - Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character, with a small blue stamp or mark to its right.

7 0 1 0 0

Considérant que la marque « **VIVIER** » a été déposée le 03 décembre 2009 par la société **GOLDEN LEAF TOBACCO Co** et enregistrée sous le n° 63187 dans les classes 3, 16 et 34, ensuite publiée au BOPI n°4/2010 paru le 22 février 2009 ;

Considérant qu'une requête en revendication de propriété de cette marque a été formulée le 12 août 2011 par la **société GOUSSON-CONSULTADORIA e MARKETING SARL**, représentée par le Cabinet SCP ATANGA IP ;

Considérant que par décision en date du 27 décembre 2013, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté ladite revendication de propriété ;

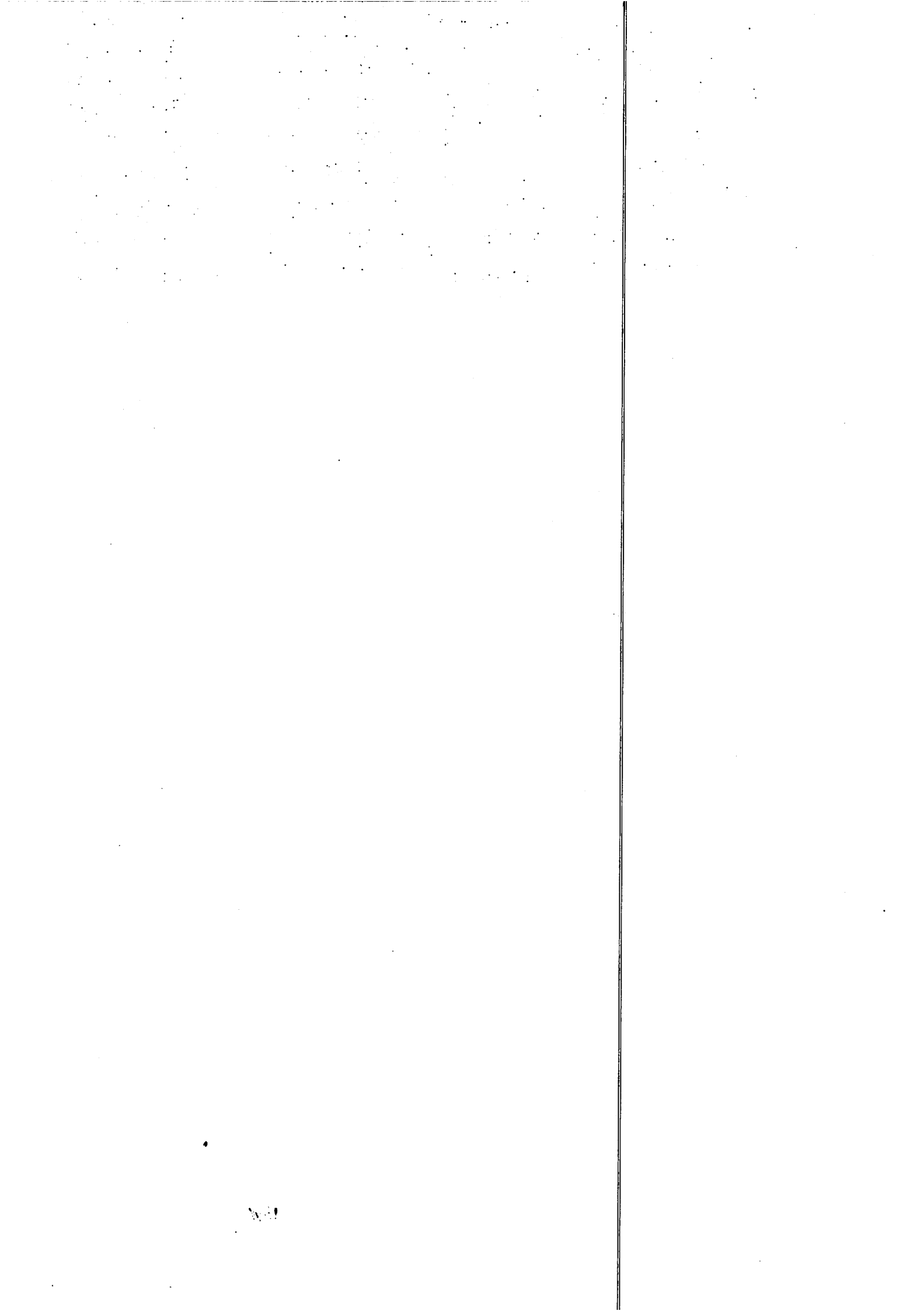
Considérant que le 24 Mars 2014, le Cabinet SCP ATANGA IP, mandataire de la société GOUSSON-CONSULTADORIA e MARKETING Sarl a introduit un recours contre cette décision du Directeur Général de l'OAPI devant la Commission Supérieure de recours ;

Qu'il expose que la société **GOUSSON-CONSULTADORIA e MARKETING** Sarl est propriétaire de la marque notoire «**ROGER VIVIER** » n°**68421** déposée le 06 juillet 2011 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 34 à l'OAPI ; que Les produits de sa marque sont commercialisés dans plus de 100 pays au monde y compris le continent africain ;

Qu'il a transmis à l'OAPI un avis de revendication de propriété qui a été notifié à la société **GOLDEN LEAF TOBACCO** le 20 septembre 2012 ; que cependant, le déposant n'a pas daigné donner sa réponse dans le délai de trois mois renouvelable conformément à l'article 18 al.2 de l'Accord de Bangui révisé ;

Que nonobstant ce manquement, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté la revendication de propriété faite ;





Qu'en outre, l'enregistrement de la marque revendiquée a été effectuée de mauvaise foi par la société GOLDEN LEAF TOBACCO qui avait connaissance de l'existence et du droit de propriété de la société GOUSSON CONSULTADORIA e MARKETING Sarl sur la marque VIVIER pour sa notoriété et encore pour avoir eu gain de cause dans plusieurs procédures d'oppositions intentées contre l'enregistrement de la marque du déposant ;

Que bien que n'ayant déposé sa marque à l'OAPI qu'en date du 12 août 2011, Il bénéficiait déjà de l'antériorité d'usage et de la commercialisation de sa marque dans le monde et à l'OAPI ;

Qu'en vertu de l'article 3(d) de l'Annexe III qui ne précise pas que la marque opposante doit obligatoirement avoir été enregistrée antérieurement à la marque contestée, il sollicite l'infirmer de la décision du Directeur Général ;

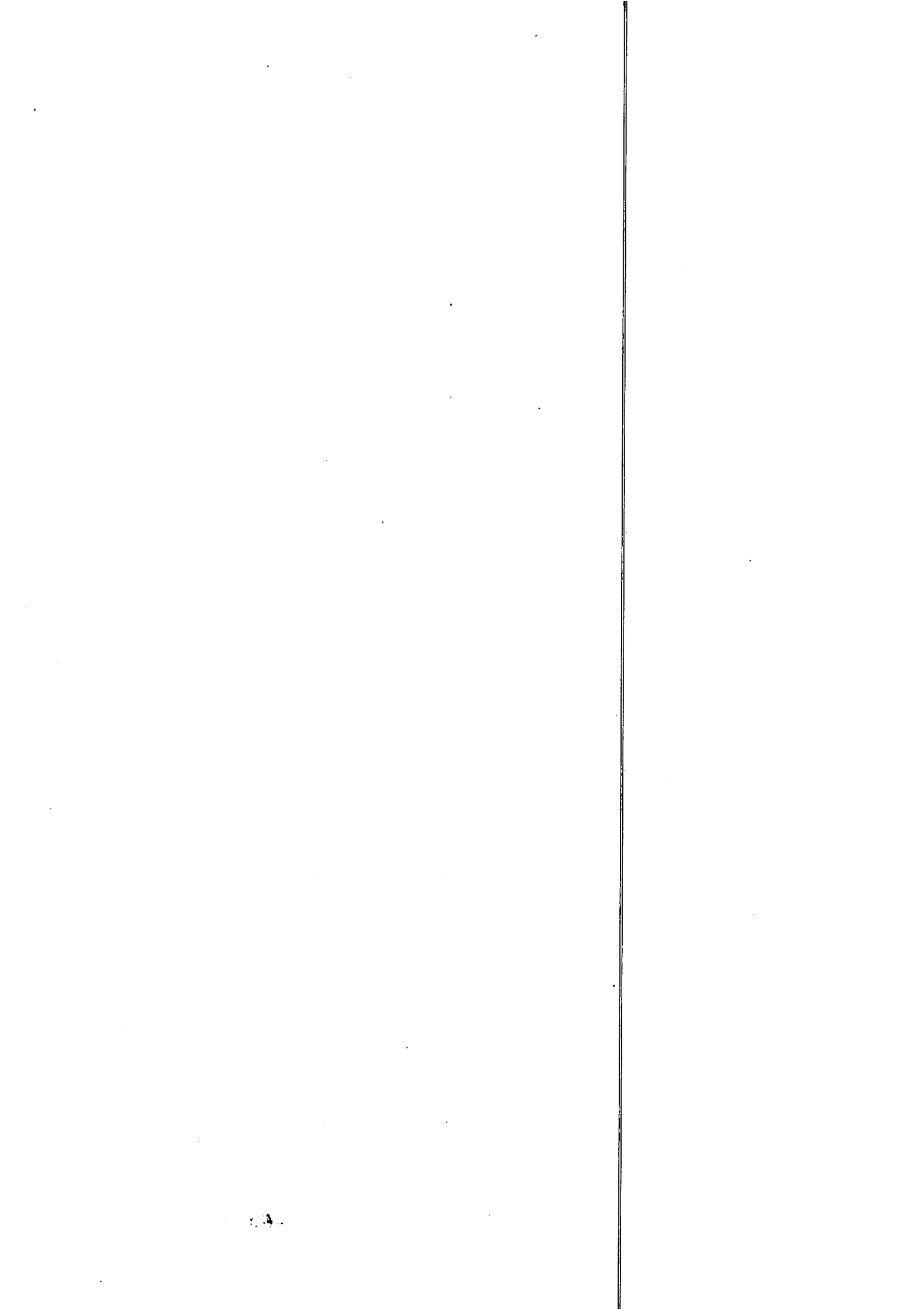
Considérant que l'intimée, la société **GOLDEN LEAF TOBACCO** n'a ni répliqué ni commis un Conseil ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI fait observer pour sa part que la protection territoriale et l'usage antérieur requis doivent porter sur le territoire OAPI ; qu'alors que la société GOUSSOU-CONSULTADORIA e MARKETING Sarl n'a pas produit les preuves suffisantes de l'usage antérieur de la marque revendiquée sur ce territoire, avant le dépôt de celle-ci par la société GOLDEN LEAF TOBACCO Co ; Qu'elle n'a pas non plus produit la preuve de la connaissance par cette dernière ;

En la forme,

Considérant que le recours en revendication ayant été intenté dans les formes et délais légaux, il convient de le déclarer recevable ;

The image shows three handwritten signatures or initials in blue ink. The first is a large, stylized 'S' with a horizontal line through it. The second is a smaller, more abstract signature. The third is a signature that appears to be 'G' followed by a flourish.



Au fond,

Considérant que le recourant se fonde sur le caractère notoire de la marque ROGER VIVIER du fait du nombre important d'enregistrements effectués dans différents offices de propriété intellectuelle de par le monde, et sur l'antériorité de l'usage et de la commercialisation de ses produits partout ailleurs ;

Considérant que la radiation qui sanctionne l'absence de réponse du déposant prévue à l'article 18, alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui n'a lieu qu'autant que le droit de l'opposant est juridiquement recevable ; qu'une requête fondée sur l'usage antérieur d'une marque ne peut prospérer que si cet usage est prouvé par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tentent à établir, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéas 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la Société GOUSSON prétend avoir déposé sa marque dans plusieurs offices de propriété industrielle à travers le monde entier ;

Que cependant, elle n'apporte pas à l'appui de ses prétentions les preuves de cet usage comme l'exige la loi ;

Considérant que par ailleurs le signe déposé est différent du signe revendiqué ; que «**Roger Vivier**» n'est pas «**Vivier & Device** » ; que l'un est complexe tandis que l'autre est purement nominal ;

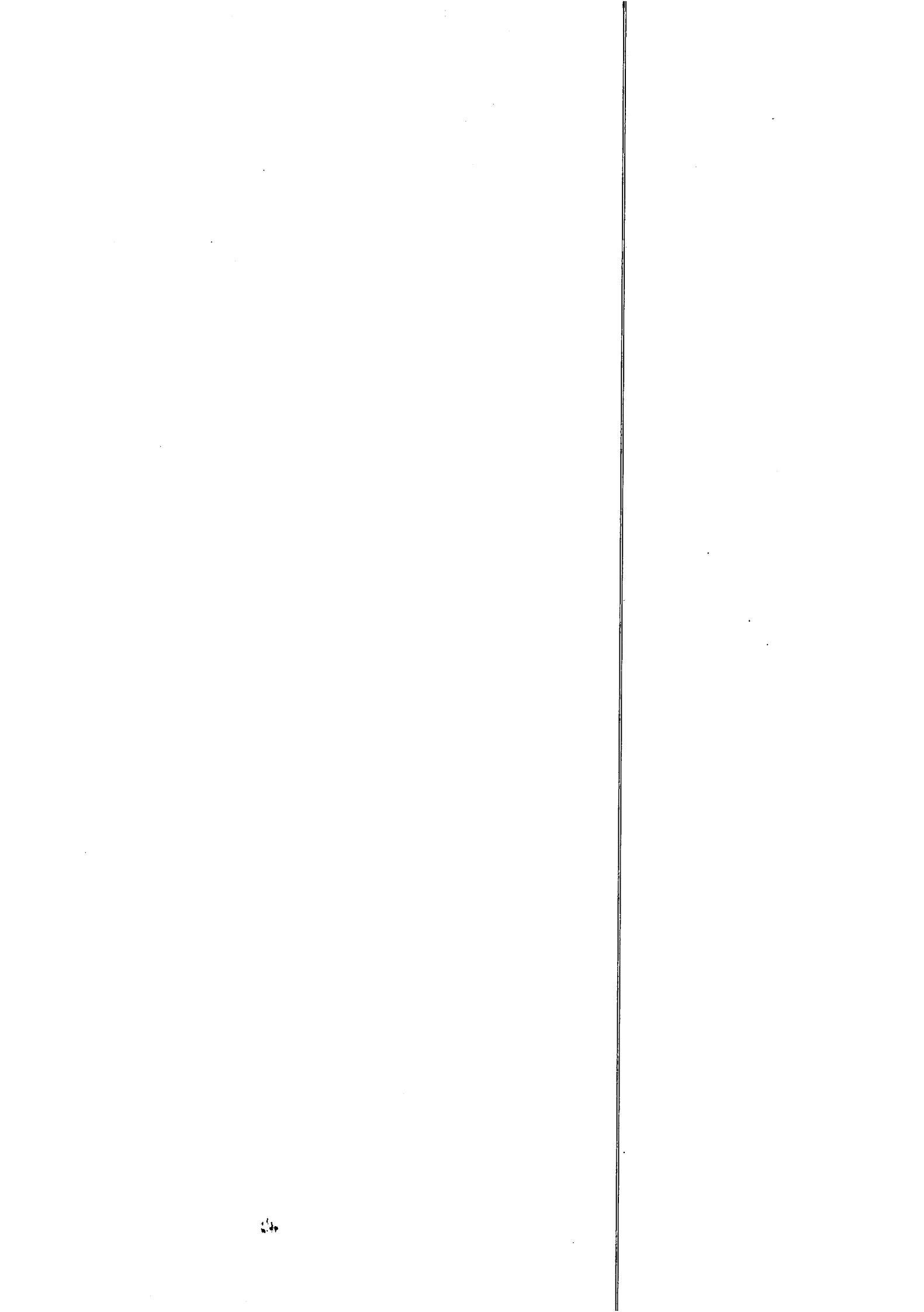
Qu'il convient de dire et juger que le Directeur Général de l'OAPI a fait une saine application de la loi ;

PAR CES MOTIFS

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : Déclare recevable le recours de la Société GOUSSOU-CONSULTADORIA e MARKETING Sarl ;





Au fond : Le dit mal fondé, l'en déboute ;

Confirme la décision n°00102/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 27 décembre 2013.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 22 octobre 2015

Le Président,

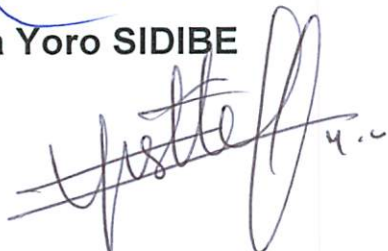


KOUAM TEKAM Jean Paul

Les membres,



Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the upper middle section of the page.



Handwritten text located directly below the large signature.



Handwritten text located below the circular stamp on the right side.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the right side of the page.