

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 30 mai au 10 juin 2022

DECISION N°0037/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

Sur le recours en annulation de la décision n° 1177/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} juin 2021 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » n° 107858 et radiation de l'enregistrement n° 115237 de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo »

LA COMMISSION

Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
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° 1177/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} juin 2021 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

Ouï Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » a été déposée le 12 avril 2019 par BUREAU LUMIERE représentée par Monsieur DJOMO Pierre et enregistrée sous le n° 107858 dans les classes 41, 44 et 45, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

Qu'une revendication de propriété de cette marque a été formulée le 07 janvier 2020 par l'Association BUREAU LUMIERE, représentée par Monsieur Jean Bernard KAMGAIN ;

Que par décision en date du 1^{er} juin 2021, le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « BUREAU LUMIERE & LOGO » n° 115234, au motif que conformément à l'article 21 alinéa 6 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelée ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement ; que le dépôt de la marque revendiquée dans un délai de cinq ans est légitime, car le titulaire de la marque a abandonné sa marque ;

Que cette décision n°1177/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} juin 2021 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « BUREAU LUMIERE + Logo » n° 107858 et radiation de la marque « BUREAU LUMIERE & LOGO » n° 115234, a fait l'objet de recours devant la Commission de céans par requête enregistrée au secrétariat de céans le 03 septembre 2021, sous le n°0081, par la société BUREAU LUMIERE (BL), BP : 5004, Yaoundé (Cameroun), représentée par le Cabinet BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, Maître KWEBOU Serges Bertrand, Mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Considérant qu'au soutien de son recours accompagné des pièces jointes, la société BUREAU LUMIERE, par la plume de son conseil, fait valoir qu'elle est propriétaire

de la marque d'usage « BUREAU LUMIERE & Logo », marque dont l'usage remonte depuis 1996 sous forme nominale et figurative ;

Que, dans un premier temps, ladite marque a fait l'objet d'un dépôt à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), le 16 octobre 2002 sous le PV n° 3200200798 et enregistrée sous le numéro 46474 dans les classes 41, 44 et 45 ;

Que malheureusement, suite au décès du fondateur de l'Association, en la personne de M. WAMBO Jean Ernest, l'Association a traversé une période trouble due à l'instabilité au sein de celle-ci et les multiples discordances entre les membres ;
Que pour cette raison, elle n'a pu procéder au renouvellement de la marque au 30 mai 2012 comme prévu ;

Qu'entre temps, certains membres dissidents de ladite association, pour des raisons internes, ont été exclus de l'association par acte d'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2019 ;

Que grande a été sa surprise, une fois l'ordre rétabli au sein de ladite Association, de constater qu'une marque BUREAU LUMIERE identique avait été déposée par ses membres dissidents, deux mois après leurs exclusions, à l'OAPI en date du 12 avril 2019 sous le numéro 3201901305 et enregistrée au numéro 107858 par M. DJOMO Pierre ;

Qu'en raison de l'usage continu et de la priorité d'usage qu'elle détient, elle décide le 06 janvier 2020, de procéder à un nouveau dépôt auprès de l'OAPI de sa marque « BUREAU LUMIERE & Logo », enregistrée nouvellement sous le n° 115234 ;

Que c'est sur la base de ce nouveau dépôt du 06 janvier 2020, qu'elle formule une action en revendication de propriété de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » n°107858 ;

Que le 1^{er} juin 2021, le Directeur général de l'OAPI déboute l'Association BUREAU LUMIERE par décision n° 1177 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG ;



Que sur la priorité d'usage de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » par l'association BUREAU LUMIERE, selon les termes de l'article 5 al.1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « *Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt* » ;

Que nul ne peut nier, ni disconvenir que l'association BUREAU LUMIERE était la première à avoir déposé la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » à l'OAPI depuis le 16 octobre 2002 ;

Que malheureusement suite au décès de son président, l'association n'a pas pu renouveler sa marque en 2012, tombant d'office dans le domaine public dès 2015 ;

Que malgré ce non-renouvellement, le signe était toujours d'usage par l'association, avant, pendant et après même l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2019 ;

Que le BUREAU LUMIERE dissident, procédant au dépôt de la même marque « BUREAU LUMIERE & Logo » le 12 avril 2019, et s'appuyant sur l'article 21 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, prétend qu'il a agi conformément à la loi, puisque le dépôt de la marque revendiquée est légitime, étant fait dans un délai de plus de 5 ans après la date à laquelle la marque aurait dû être renouvelée, car l'association aurait abandonné sa marque ;

Qu'il n'en demeure pas moins que le premier titulaire de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » était l'association dont les dissidents étaient des membres ;

Que d'après l'article 5 al. 5 « *L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir* » ;

Que l'association BUREAU LUMIERE détient des journaux et documents versés au dossier comme preuves de la véracité de l'antériorité de l'usage ;

Qu'il y a lieu de considérer que la priorité d'usage est reconnue à l'association BUREAU LUMIERE, même si elle est désormais déchu de ses droits par le non renouvellement ;



Que sur la mauvaise foi avérée du BUREAU LUMIERE dissident, d'après l'article 5 al.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* » ;

Qu'en l'espèce, il apparaît sans l'ombre d'un doute, que la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » est connue du BUREAU LUMIERE dissident ou elle aurait dû être connue pour au moins deux raisons essentielles ;

Que les membres du Bureau Lumière dissident notamment M. DJOMO Pierre était membre de l'Association BUREAU LUMIERE jusqu'à sa date d'éviction par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 février 2012 ;

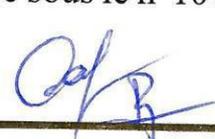
Que cette marque est contemporaine à celle du BUREAU LUMIERE dissident ;

Qu'il s'agit d'une marque de l'époque des membres dissidents, puisqu'ils exercent leurs activités sous le nom de « BUREAU LUMIERE » ; Qu'ils continuent exactement les mêmes activités que l'association dont il appartenait et dont ils ont été évincés ;

Qu'ainsi donc, les membres BUREAU LUMIERE dissidents ne pouvaient ignorer l'existence de la marque querellée ;

Que c'est pourquoi, avant de la protéger pour leur propre compte, ils ont préalablement procédé à une recherche d'antériorité dont le but inavoué était celui de savoir si la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » dont ils avaient pleinement connaissance était encore en vigueur ;

Que des résultats de la recherche d'antériorité, les membres dissidents, ayant la certitude que la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » était désormais tombée dans le domaine public, ne se sont pas encombrés de mettre les gangs, pour la protéger désormais pour leur compte le 12 avril 2019 après leur éviction de l'association dont ils étaient membres, marque qui a été enregistrée sous le n°107858


5


à l'OAPI dans les classes identiques 41, 44 et 45, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

Qu'après publication du BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019, l'association BUREAU LUMIERE s'est rendue compte que sa marque « BUREAU LUMIERE & Logo » avait fait déjà l'objet d'un enregistrement à l'OAPI au nom du BUREAU LUMIERE dissident, ex-membre de ladite association, dans les mêmes classes et services couvrant ses activités ;

Que par ce dépôt frauduleux du 12 avril 2019, le BUREAU LUMIERE dissident a manifestement et délibérément violé les droits attachés à la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » de l'association BUREAU LUMIERE notamment en reproduisant de façon servile la marque originale et en désignant les produits des classes identiques ;

Que pour revendiquer légitimement la propriété de sa marque « BUREAU LUMIERE & Logo », l'association BUREAU LUMIERE a respecté la première condition de l'action en revendication de l'article 5 al.2 de l'Annexe III de l' Accord de Bangui de 1999 qui dispose que : « Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s'il en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 8 ci-après » ;

Qu'ainsi le 06 janvier 2020, l'Association BUREAU LUMIERE a effectivement redéposé sa marque « BUREAU LUMIERE & Logo », puisqu'elle ne pouvait plus valablement la renouveler dans les classes 41, 44 et 45, comme l'atteste le certificat d'enregistrement ;

Que l'acte du 12 avril 2019 du BUREAU LUMIERE dissident constitue manifestement au regard de la loi un dépôt frauduleux, car les membres dissidents « savaient bien ce qu'ils faisaient » ;

Qu'ils avaient pleinement connaissance de l'existence de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » pour l'avoir utilisé quand ils étaient membres de l'Association et qu'ils voudraient continuer à utiliser même après avoir quitté l'Association ;



Que fort de ce qui précède, elle sollicite enfin l'annulation de la Décision n°1177/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG portant rejet de la revendication de propriété de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » n° 107858 et radiation de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » n° 115234 rendue par le Directeur Général de l'OAPI en date du 1^{er} juin 2021 ;

Considérant que dans son mémoire en réplique, la société BUREAU LUMIERE (BL) BP : 2609, Messa, Yaoundé (Cameroun), par la plume de son conseil, le cabinet NGO MINYOGOG et Associés, mandataire agréé auprès de l'OAPI, allègue que sur la qualité à agir de la requérante, aux termes de l'instruction administrative n°105, tout titulaire ou déposant peut se faire représenter par un mandataire et dans ce cas un pouvoir doit être donné et adressé par le déposant à l'organisation ; Que le pouvoir doit porter noms et signature du mandant ;

Que le pouvoir fourni par le représentant du mandant porte un nom et une adresse différents (Bureau Lumière, B.P. 2609 Yaoundé-Cameroun) de ceux inscrits sur le titre déposé et revendiqué, à savoir « Bureau Lumière (BL), B.P. 5004 Yaoundé-Cameroun » ;

Qu'il y a lieu de déduire le défaut de qualité à agir du requérant en l'état, pour irrégularité du mandat de représentation ;

Que la décision contestée n'a pas respecté la priorité d'usage de la marque querellée au prétendu nom de la requérante et d'avoir ignoré la prétendue « *mauvaise foi* » de l'intimé ;

Que, selon elle, la mauvaise foi est un concept qui ne se présume pas mais qui se démontre ;

Que le Directeur Général de l'OAPI en motivant sa décision comme suit « *...les résultats de la recherche d'antériorité effectuée à l'OAPI indiquent que la marque n°46474 est tombée dans le domaine public depuis 2015, soit 5 ans, légitimant ainsi son dépôt* » ;

Que la mauvaise foi de l'intimé ne peut pas être démontrée dès lors qu'il a procédé à une recherche d'antériorité auprès de l'OAPI, avant de déposer sa marque, comme il a été jugé dans la décision N° 00172/CSR/OAPI du 13 novembre 2013 sur

le recours en annulation formé contre la décision n°0050/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant rejet de la revendication de propriété de la marque BINT AWAX + VIGNETTE » n° 62940 ;

Qu'en outre, à tous points de vue, il a fait une saine application de la loi, notamment l'article 21 (6) de l'Annexe III de l'Accord sus visé, qui prévoit de façon péremptoire qu' « Une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement » ;

Que dans le cas d'espèce la marque querellée a été déposée le 12 avril 2019, soit plus de 3 ans après la date où la marque ancienne prétendue d'usage antérieur aurait dû être renouvelée et même restaurée ;

Qu'aux termes de l'Article 25 (4) de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 dispose que « Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation » ;

Qu'à la lumière de ce qui précède, les allégations de mauvaise foi sont inopérantes non seulement au regard de la démarche loyale et responsable du déposant, mais aussi en raison du statut de la marque querellée à l'OAPI ;

Qu'on ne saurait dès lors parler de « dépôt frauduleux » comme le prétend la requérante ;

Que sur la production de la preuve de la priorité d'usage, aux termes de l'article 5 (3) de l'Accord de Bangui sus visé ; Qu'il est fait obligation à l'opposant de rapporter la preuve d'usage de la marque dont il prétend être le titulaire par des écrits imprimés ou documents contemporains ;

Qu'au moment de son action, l'opposante n'a produit aucun élément ni commencement d'élément de preuve d'usage antérieur comme l'exige la loi ;

Qu'il y a lieu de dire que ces documents sont irrecevables en l'état car sortant du champ d'application de l'article 5 précité ;

Que sur le moyen tiré des prétendus faits de la procédure, la requérante sollicite de la Commission de céans de statuer sur la base des faits de conflits au sein



d'une association, ayant déterminé l'intimé à déposer « *frauduleusement* » la marque objet du litige ;

Que dans ses attributions, la Commission Supérieure de Recours est chargée de statuer entre autres sur les recours consécutifs aux décisions concernant les oppositions ;

Qu'aux termes de l'article 3 des dispositions générales de l'Accord de Bangui susvisé, la nature des droits afférents aux domaines de la propriété industrielle tels que prévus par ses annexes sont des droits nationaux indépendants soumis à la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effets ;

Que seules les décisions judiciaires devenues définitives et inscrites au registre correspondant de l'Organisation peuvent faire droit dans la mesure où elles ont été motivées sur la base des dispositions afférentes des annexes de l'Accord de Bangui sus-cité ;

Que par voie de conséquence les faits évoqués par la requérante tendant à disqualifier l'intimé du droit de protéger une marque tombée dans le domaine public ne sont que pures allégations dénuées de fondement légal et inopérantes en matière de propriété intellectuelle ;

Qu'un procès-verbal fût-il de quelle qu'assemblée est considéré comme un acte extrajudiciaire et ne constitue en rien une décision opposable à la Commission ;

Que c'est à bon droit que ces allégations ont été ignorées par le Directeur Général de l'OAPI ;

Qu'enfin, elle sollicite la confirmation de la décision du Directeur Général de l'OAPI n°1177/0API/DG/DGA/DAJ/SCG portant rejet de la revendication de propriété de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » n°107858 et radiation de l'enregistrement de la marque « BUREAU LUMIERE & Logo » n° 115237 ;

Considérant que dans ses observations produites au dossier en date du 20 avril 2022, le Directeur Général de l'OAPI soulève les arguments selon lesquels le recourant fonde son recours sur des preuves d'usage antérieur du signe BUREAU LUMIERE constituées par des coupures de journaux et des comptes rendus des réunions de l'association ;

Que l'article 5(5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et l'instruction administrative exigent de fournir des preuves suffisantes de la priorité de l'usage du signe, dans le territoire de l'un des Etats membres de l'OAPI ;



Qu'en l'espèce, les coupures des journaux et des comptes rendus des réunions de l'association n'ont pas été produits au moment de l'introduction de l'action en revendication de propriété devant le Directeur Général ; Qu'il ne lui a donc pas été possible de les apprécier ;

En la forme,

Considérant que le recours formulé par BUREAU LUMIERE (BL) BP : 5004, Yaoundé (Cameroun), représenté par le Cabinet BALEMAKEN & ASSOCIES et M. KWEMBOU Serges Bertrand, Mandataires agréés, est régulier pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ;

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19, annexe III de l'Accord de Bangui Révisé du 24 Février 1999 : « *L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans* » ;

Que le renouvellement d'enregistrement de la marque est bien encadré dans l'esprit des dispositions de l'article 21 en ces termes : « *Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l'article 19 ci-dessus que s'il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie réglementaire* » ;

Qu'en cas d'inexécution des dispositions précédentes, la loi offre à tout détenteur d'une marque, ou ses ayant-droit la possibilité de restaurer sa marque selon la lettre des dispositions de l'article 25 du même Accord en ces termes : « (...) *lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à*

Handwritten signature in blue ink and a circular stamp with the number 10.

partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard, dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû » ;

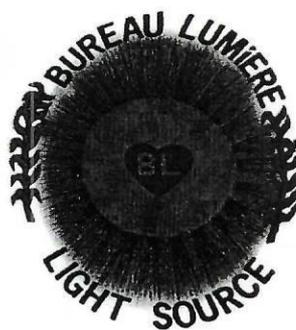
Qu'au regard de ces analyses, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Que la déchéance est la perte de ses droits exclusifs sur la marque ;

Que si une liquidation judiciaire est inscrite sans transfert de propriété, cela signifie que la marque est tombée dans le domaine public puisqu'il n'y a plus de propriétaire du droit ; Que la marque est donc à nouveau disponible ;

Que la déchéance est alors la perte de ses droits exclusifs sur la marque ; Que le signe tombe dans le domaine public et redevient à la disposition de tous sans exception ; Que cette sanction n'est encourue qu'à l'issue d'un délai de plus de trois années d'inactivité (après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement) ;

Qu'en l'espèce, les marques des deux titulaires en conflit se présentent comme suit :



Qu'à la première vue, celles-ci ne présentent aucune dissemblance sur tous les plans ;

Mais, qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que la marque du recourant est bel et bien tombée dans le domaine public ;

[Handwritten signature]
11

Que cette situation devrait être évitée si les membres de l'ancien Bureau Lumière avaient pris la peine d'enclencher la procédure de sa restauration au respect de la loi ;

Qu'au regard des pièces jointes au dossier et des débats, il ne fait aucun doute que les délais légaux de la procédure de restauration de sa marque sont largement dépassés ;

Qu'une marque tombée dans le domaine public est de libre-usage et devient la propriété du premier qui l'en trouve ;

Qu'étant déchu de leurs droits sur cette marque antérieure, les membres du Bureau Lumière ne peuvent rien réclamer du nouveau titulaire d'une marque tombée dans le domaine public ;

Qu'en vertu du principe de libre-usage constaté, il y'a lieu de rejeter la requête du revendiquant et de radier l'enregistrement de la marque « BUREAU LUMIERE + Logo » n° 115237 ;

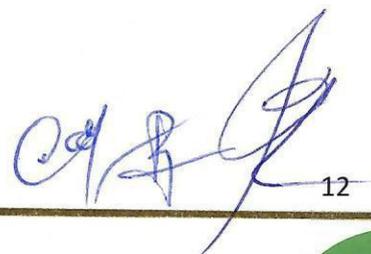
PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société BUREAU LUMIERE (BL), BP : 5004 Yaoundé Cameroun, représenté par le Cabinet BALEMAKEN Associés SCP en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée ;**

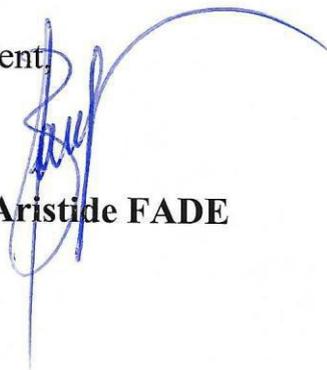
En conséquence,



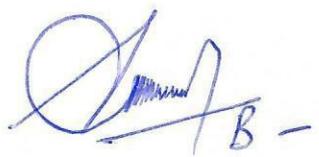
Confirme la décision n°1177/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} Juin 2021 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » n° 107858 et radiation de l'enregistrement de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » n° 115237.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres,


Bertrand Quentin KONDROUS

Noël KOLOMOU

