

Vu La décision n° 1007/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar 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 « OAK HOTEL » a été déposée le 30 Novembre 2018 par la société YIMEI HOTEL MANAGEMENT SHEZHEN LTD et enregistrée sous le n°105083 dans les classes 35, 41 et 43 puis, publié au BOPI n° 02MQ/2018 dans sa parution du 08 Mars 2019 ;

Que la Société MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD, représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY a formulé le 10 septembre 2019 auprès de l'OAPI une revendication de propriété de cette marque ;

Que lors de l'examen de cette revendication de propriété le Directeur général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a, par décision n° 1007/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020, rejeté la revendication de propriété de la marque « OAK HOTEL » ;

Que par requête en date du 27 novembre 2020 enregistrée au secrétariat de la Commission supérieure de recours sous le n° 0081 le 18 février 2020, la société MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD a, par le biais de son mandataire FORCHAK IP&LEGAL ADVISORY, formulé le recours en annulation contre cette décision n° 1007/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD, représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY a soutenu que sa marque est une marque renommée utilisée sur le marché depuis 1991 ;

Que le titulaire de la marque incriminée fournit les services dans le domaine de l'hôtellerie et ne pourrait ignorer l'existence de sa marque ;

Qu'elle sollicite l'annulation de la décision n°1007/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « OAK

 2 B.h

HOTEL » n° 105083 et la radiation de la marque « OAK HOTEL & RESORTTS & Logo » frauduleusement enregistrée ;

Considérant que l'intimé la société YIMEI HOTEL MANAGEMENT SHENZHEN LTD n'a pas déposé un mémoire de réplique ;

Considérant que dans ses écritures en date du 04 janvier 2022, le Directeur général de l'OAPI a fait d'abord observer que le délai légal pour introduire une revendication de propriété est de trois mois renouvelables à la demande et que la force majeure empêchant d'introduire la requête de revendication n'entraîne ni le renouvellement ni la prolongation du délai ;

Que le revendiquant n'a pas déposé postérieurement sa marque après sa publication le 08 mars 2019 ;

Qu'il n'a non plus apporté la preuve de la connaissance de l'usage antérieur de sa marque par la société YIMI HOTEL MANAGEMENT SHENZHEN LTD ;

En la forme,

Considérant que le recours introduit par la société MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD, est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant que la Société MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD, représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY sollicite l'annulation de la décision n° 1007/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020, aux motifs que les deux marques ne peuvent pas coexister sur l'espace OAPI ;

Considérant que l'article 5 al. 3 et 5 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé du 24 Février 1999 dispose : « *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'il s'induit de ces dispositions que lorsque le revendiquant a effectué le dépôt hors le délai prévu, le défaut de dépôt préalable doit être retenu et le cas échéant, sa demande encourt rejet ;

 3 R.h

Considérant qu'en l'espèce, la société MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD n'a pas procédé au dépôt postérieur de la marque revendiquée ;

Que la demande de revendication de propriété a été introduite hors délai, le 10 septembre 2019, soit un jour après l'expiration du délai requis, la marque ayant été publiée au BOPI du 08 mars 2019 alors que l'intéressé avait jusqu'au 09 septembre 2019 pour introduire son action ;

Qu'elle n'a donc pu déposer convenablement et préalablement la marque revendiquée ;

Qu'il y a lieu de retenir le défaut de dépôt préalable de la marque revendiquée et de rejeter la demande de revendication en l'état ;

Que les autres moyens tirés du risque de confusion entre les deux signes sont inopérants ;

Qu'il échet de confirmer purement et simplement la décision querellée dans toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Reçoit la société (MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE LTD, représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY en son recours ;**

Au fond : **L'en déclare mal fondée,**

 4 B-h

En conséquence,

Confirme la décision n° 1007/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « OAK HOTEL » n° 105083.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président


Camille Aristide FADE

Les membres :

Bertrand Quentin KONDROUS



M'BEIRIK BAH Elbar

