

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

=====

Session du 13 au 24 juin 2022

DECISION N° 0039/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar
Rapporteur : Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar

Sur le recours en annulation de la décision n° 1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « LEGEND Label » n° 106607

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° 1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar en son rapport ;

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

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « LEGEND Label N 106607 » a été déposée le 04 février 2019 par la société ANIL SARL et enregistrée sous le n° 106607 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2019 paru le 07 juin 2019 ;

Qu'une demande en revendication de propriété à cette marque a été formulée le 09 décembre 2019 par la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;

Que par décision n° 1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 Janvier 2021, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté la revendication de propriété de la marque « LEGEND Label » n° 106607 au motif que la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD n'a pas fourni des preuves suffisantes de l'usage par elle, dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, du signe LEGENDS pour les produits de la classe 34, avant le dépôt de celui-ci par la société ANIL SARL ;

Que cette décision n° 1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 a fait l'objet d'un recours auprès de la Commission supérieure de recours en date du 23 avril 2021 par la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de revendication de propriété, la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD a fait valoir que depuis 1970, elle est installée en Afrique et ses produits sont commercialisés au Burundi, au Congo, en Tanzanie, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Benin, au Tchad, au Cameroun comme on peut le constater dans les images publicitaires produites ;

Qu'en 2018, elle avait sollicité et obtenu une autorisation de la République du Bénin de vendre des produits sous la marque « LEGEND » ;

Que le déposant était donc au courant de l'existence de sa marque ;

Que visuellement la marque du déposant reprend l'élément « LEGEND » de sa marque ;

Que phonétiquement, les marques se prononcent de la même manière ;

Que cette reprise crée un risque de confusion auprès du public-consommateur ;

Que la marque du déposant et la sienne couvre les mêmes produits de classe 34 ;

Qu'en conséquence, il sollicite premièrement l'annulation pure et simple de la décision du Directeur Général n° 1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021, deuxièmement la radiation de l'enregistrement incriminé, no 106607 étiquettes LEGEND en classe 34 et enfin le maintien du numéro d'enregistrement de sa marque « LEGEND » (N°111346) de la classe 34 initialement déposée pour répondre aux exigences de la procédure de revendication de propriété dans le registre spécial des marques ;

Considérant que pour sa part, la société ANIL SARL ayant pour conseils Me MATCHIM Françoise épouse DJAGOUE et Me MBOUFANG Véronique épouse FANKAM a répliquée que de la décision querellée, le Directeur Général de l'OAPI fait observer qu'en application des dispositions de l'article 5 (5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, 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 ;

Que cette disposition légale ne peut être contestée par la Société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD qui, dans la narration des faits, n'apporte aucune preuve de l'existence d'un droit antérieur sur la marque litigieuse, encore moins une pièce attestant qu'elle a procédé à l'enregistrement de ladite marque auprès d'une institution nationale ou internationale afin d'en justifier sa propriété, cela avant le dépôt fait par la Société ANIL SARL ;

Que la décision attaquée a fait une bonne et saine appréciation des faits et une juste application de la loi, en relevant que la Société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD n'a pas fourni les preuves suffisantes de l'usage par elle dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, du signe « LEGENDS » pour les produits de la classe 34 avant le dépôt de celui-ci par la Société ANIL SARL ;

Que toute atteinte à la notoriété d'une marque ou à la validité de l'enregistrement d'une marque relève de la compétence des tribunaux ;

Qu'en conséquence, l'intimé sollicite la confirmation de la décision n° 1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI fait observer dans ses écritures en date du 4 janvier 2022 que l'article 5(5) de l'Annexe III précité et l'Instruction Administrative n° 404, exigent de fournir des preuves suffisantes de la priorité de l'usage du signe dans le territoire des Etats membres de l'OAPI ;

Qu'en l'espèce, les photographies produites par le recourant n'indiquent ni le lieu ni le moment de leur prise ; que la lettre, quant à elle, n'indique ni la date ni le nom de son destinataire ;

Que ces éléments ne constituent pas des preuves suffisantes de la priorité de l'usage du signe LEGENDS par la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD ;

En la forme,

Considérant que le recours introduit par le Groupe POTOMAC TOBACCO COMPANY LIMITED, représenté par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP, mandataire agréé, est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

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* » ;

Que l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

Que ces dispositions sont bel et bien renforcées par l'Instruction administrative n° 404 ;

Que lorsque la preuve de la priorité d'usage ou de l'usage antérieur de la marque contestée, fondement essentiel de la revendication de propriété n'a pas été fournie à l'Organisation, la demande de revendication de propriété est rejetée et subséquemment le dépôt effectué par le revendiquant est radié ;

Considérant que la marque revendiquée se présente comme suit :



N° 106607

Considérant qu'en l'espèce, le revendiquant a produit des photographies et autres documents, lesquels à l'observation, ne permettent pas de retenir à l'encontre du déposant la connaissance exacte de l'usage antérieur qu'a le revendiquant de la marque contestée ;

Que pour prospérer, la demande de revendication de propriété doit inévitablement établir que le déposant est de mauvaise foi en raison de ce que celui-ci a ou aurait dû avoir connaissance de la priorité d'usage qu'a le revendiquant de l'usage de la marque contestée ;

Que cette inaptitude doit être sanctionnée par le rejet de la demande de revendication et subséquemment la radiation de la marque déposée par le revendiquant ;

Qu'il y a lieu donc de confirmer la décision ainsi querellée ;

PAR CES MOTIFS,

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

En la forme : **Reçoit la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & ASSOCIATES LLP en son recours ;**

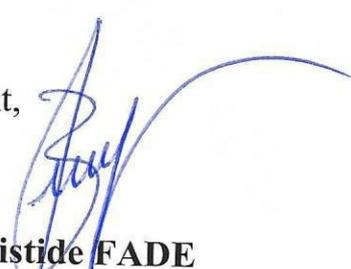
Au fond : L'en déclare mal fondée,

En conséquence,

Confirme la décision n°1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
du 25 janvier 2021 portant rejet de la revendication de
propriété de la marque « LEGEND Label » n° 106607.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres :

Bertrand Quentin KONDRIOUS



M'BEIRIK BAH Elbar

