COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI (CSR)

= = = = =

Session du 21 au 28 mai 2024

DECISION N° 010/24/OAPI/CSR DU 27 MAI 2024

COMPOSITION

Président :	Monsieur	RIBGOALINGA Wêndinda Charles ;
	Monsieur	TOGOLA Fousséni ;
	Monsieur	KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur	Monsieur	RIBGOALINGA Wêndinda Charles ;

Sur le recours en annulation de la Décision n°1275/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 1er novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de la revendication de propriété de la marque « MARQUISE AMERICAN BLEND + Logo » n°113224 ;

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, entré en vigueur le 14 novembre 2020 ;

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int

Vu la Décision n°1275/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 1er novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles en son rapport ;

Ouï la société MAROCAINE DES TABACS SA en ses observations orales ;

Ouï Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « MARQUISE AMERICAN BLEND + Logo » a été déposée le 30 janvier 2020 par la société WINDSOR TOBACCO COMPANY LIMITED, enregistrée sous le n°113224 pour les produits de la classe 34 et publiée au BOPI n°04MQ/2020 paru le 15 mai 2020 ;

Considérant qu'une revendication de cette marque a été formulée le 13 novembre 2020 par la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA, représentée par maître FOJOU et le cabinet EKEME Lysaght, Mandataires agréés auprès de l'OAPI, titulaire de la marque « MARQUISE + Logo » enregistrée auprès de l'OAPI sous le n°117586 du 14 août 2020, pour couvrir également les produits de la classe 34 ;

Qu'au succès de cette action, elle explique que la marque « MARQUISE + Logo », en lien avec des cigarettes est sa propriété qu'elle a fait enregistrer en Algérie sous le n°SZ/T/2020/000923 en date du 16 février 2020 ; que mais elle a découvert dans plusieurs localités du Maroc, des cigarettes de marque « MARQUISE » contrefaisantes, importées de la Mauritanie ;

Que bien qu'elle ne soit pas titulaire d'une marque dans l'espace OAPI, antérieure à celle revendiquée, elle dispose avec son associé John PLAYER & SONS LIMITED, d'un droit d'usage antérieur du fait d'avoir exploité cette marque, en lien avec des cigarettes vendues au Maroc, depuis courant année 1956 ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int

Qu'elle a introduit une demande d'enregistrement de la marque « MARQUISE + Logo », en lien avec les cigarettes, auprès de l'OAPI, laquelle a été reçue sous le n°3202002449 en date du 14 août 2020, puis enregistrée sous le n°117586 en classe 34 ;

Que la société WINDSOR TOBACCO COMPANY LTD avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cet usage au moment de sa demande d'enregistrement auprès de l'OAPI, puisque sa marque est exploitée au Maroc sous un format identique, et est la plus connue et la plus vendue dans la gamme des cigarettes de marque « MARQUISE » dans ce pays ; que c'est donc frauduleusement et de mauvaise foi que celle-ci a fait enregistrer cette marque en son nom ;

Considérant que pour faire échec à cette revendication, la société WINDSOR TOBACCO COMPANY LTD fait noter que le revendiquant reconnaît lui-même qu'il ne dispose ni n'exploite sa marque « MARQUISE » dans l'espace OAPI ; que les pays dans lesquels elle déclare avoir exploité sa marque, notamment le Maroc et l'Algérie, ne sont pas membres de cette organisation ; que le principe de territorialité s'oppose à son action en revendication ; que d'ailleurs, elle n'a jamais eu de relations d'affaires avec le revendiquant, ni avec son associé, de sorte qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'existence de la marque de celui-ci ; que ce faisant, les conditions de l'action en revendication ne sont pas remplies ;

Considérant que par Décision n°1275/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 1er novembre 2021, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté la demande en revendication de la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA aux motifs, d'une part, que celle-ci n'a pas suffisamment fait la preuve de l'usage antérieur de sa marque sur le territoire d'un Etat membre de l'OAPI avant le dépôt de celle-ci par la société WINDSOR TOBACCO COMPANY LTD, et d'autre part, elle n'a pas rapporté la preuve de la connaissance de ladite marque par cette dernière, encore moins sa mauvaise foi ;

Considérant que par requête en date du 17 janvier 2022, et reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 04 février 2022 sous le n°0007, maître FOJOU et le cabinet EKEME Lysaght ont, pour le compte de la

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int

SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA, introduit le recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'au soutien de ce recours, ils font noter, d'emblée, qu'en application des articles 4 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe s'ils remplissent les conditions qu'elle fixe ; que donc, en application de l'article 5 (3 et 5) de la même annexe, elle a suffisamment fait la preuve de ses droits antérieurs sur la marque revendiquée, et l'on ne saurait lui opposer le fait que l'usage antérieur n'ait pas été effectué dans un Etat membre de l'OAPI ;

Qu'en outre,la frontière commune entre le Maroc et la Mauritanie laisse présumer l'existence d'échanges entre ces deux pays et la nécessaire connaissance par la société WINDSOR TOBACCO COMPANY LTD de l'existence de la marque « MARQUISE » qu'elle a copiée sans vergogne, jusqu'aux logo et couleur, le tout à l'identique ;

Que la décision querellée du Directeur Général de l'OAPI viole les conventions internationales, notamment l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dit « Accord ADPIC », ainsi que les conventions internationales portant sur le droit d'auteur ; qu'en effet, l'OAPI étant membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que de tous les accords internationaux régissant la propriété intellectuelle, elle ne doit favoriser que le commerce légitime, en faisant particulièrement respecter les droits de propriété intellectuelle ; que dans la mesure où l'Accord ADPIC postule le traitement national, c'est à bon droit qu'elle se prévaut des droits qu'elle a sur la marque « MARQUISE + Logo » sur le territoire de l'OAPI ; qu'également, le droit d'auteur protège l'ensemble de son œuvre, constituée de l'emballage de ses cigarettes sur lequel figure une couronne, emblème du royaume du Maroc ; que ce faisant, et sur le fondement de l'antériorité de cette création, l'OAPI aurait dû faire droit à son action ;

Considérant que le cabinet Denis ABESSOUGUIE, Mandataire agrée auprès de l'OAPI, représentant la société WINDSOR TOBACCO COMPAGNY LTD, bien qu'ayant reçu notification du recours depuis le 18 juillet 2022, comme l'en atteste la copie du registre versée au dossier, n'a déposé aucune écriture ; qu'il n'a pas non plus comparu à l'audience de la Commission Supérieure de Recours du 23 mai 2024 pour faire noter ses observations ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int

Considérant que dans ses observations en date du 07 juin 2023, le Directeur Général de l'OAPI, à qui le recours a été communiqué, fait noter que suivant l'instruction administrative n°404, seules des preuves suffisantes de l'usage antérieur du signe revendiqué sur le territoire des Etats membres de l'OAPI peuvent soutenir l'action en revendication d'une marque, le dépôt antérieur dans un office étranger ou l'usage dans un Etat non membre de l'OAPI étant inopérants ; que par ailleurs, la violation du droit d'auteur ne ressortit pas de sa compétence, mais des autorités judiciaires nationales ; qu'il déclare alors maintenir sa décision ;

En la forme

Considérant que le recours de la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA, représentéepar maître FOJOU et le cabinet EKEME Lysaght, Mandataires agrées auprès de l'OAPI, a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond

Considérant que suivant les dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « *la propriété d'une marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt (...)* » ; 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 peut revendiquer auprès de l'Organisation la propriété de la marque, pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois suivant la publication de l'enregistrement du premier dépôt* » ;

Considérant qu'au sens de cette disposition, le dépôt pris en compte est celui effectué auprès de l'OAPI, et l'usage antérieur dont il est question, est celui qui est réalisé sur le territoire d'un Etat membre de cette Organisation ;

Que contrairement à la thèse de droit de la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA, le principe du « traitement national » postulé tant par l'Accord de Bangui instituant l'OAPI que par les conventions internationales dont l'Accord ADPIC, ne saurait signifier qu'il faut accorder une protection, quand bien même aucune protection n'a été demandée dans le territoire où celle-ci est réclamée ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int

que le principe du traitement national aurait été écorné si l'OAPI excluait les étrangers des demandes de protection ou si elle leur accordait une protection moindre que celle qu'elle réserve aux citoyens des Etats membres ; qu'en effet, l'article 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui accorde aux étrangers la jouissance de ses dispositions, sans réserve, s'ils en remplissent les conditions ;

Considérant que la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA n'a jamais demandé la protection de la marque qu'elle revendique auprès de l'OAPI, avant son enregistrement par la société WINDSOR TOBACCO COMPANY LTD auprès de cette Organisation ; qu'en outre, comme sus rappelé, l'usage, condition de l'action en revendication, est celui qui est réalisé sur le territoire de protection, et qu'un usage extérieur à ce territoire est inopérant ;

Considérantque la règlementation sur le droit d'auteur, invoquée par la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA, n'est pas applicable au présent litige relatif à la revendication d'une marque de commerce ;

Considérant que de tout ce dessus, il apparait que toutes les conditions de l'action en revendication exercée par la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA ne sont pas remplies ; que c'est donc à bon droit que le Directeur Général a rendu la Décision n°1275/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 1er novembre 2021 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la SOCIETE MAROCAINE DES TABACS SA recevable en son recours ;**

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int

Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 mai 2024

Le Président,

RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres

TOGOLA Fousséni ;

KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int

www.oapi.int