

## **DECISION N° 563/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

**Portant rejet de la revendication de propriété de la marque  
« WHITE TONE » n° 87727 et radiation de l'enregistrement de la marque  
« WHITETONE » n° 98773**

**LE DIRECTEUR GENERAL  
DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 87727 de la marque « WHITE TONE » ;
- Vu** la revendication de propriété à cet enregistrement formulée le 15 décembre 2017 par la société VINI COSMETICS PVT. LTD., représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING ;

**Attendu que** la marque « WHITE TONE » a été déposée le 08 septembre 2015 par Monsieur GIRACH RAFIK AMAD et enregistrée sous le n° 87727 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2016 paru le 15 juin 2017 ;

**Attendu qu'**au soutien de sa revendication de propriété, la société VINI COSMETICS PVT. LTD. fait valoir qu'elle est titulaire originaire et légitime de la marque « WHITETONE », enregistrée et exploitée dans plusieurs pays à travers le monde ;

**Que** l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit 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 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'elle a procédé au dépôt de sa marque « WHITETONE » à l'OAPI le 29 novembre 2017 sous le numéro de PV 3201703524 ;

**Qu'**elle a enregistré sa marque « WHITETONE » pour la première fois en 2013 et donc bien avant l'enregistrement de la marque « WHITE TONE » du déposant ; que dès 2014, sa marque a connu un important déploiement

notamment en Egypte, en Ouganda, en Algérie, au Maroc et au Kenya ; que ce déploiement est le fruit de lourds investissements et efforts mis en œuvre par elle ; que l'enregistrement de la marque quasi-identique « WHITE TONE » en 2015 pour une classe identique à la sienne ne saurait relever d'un simple hasard mais traduit la mauvaise foi du déposant ; que ce dernier ne pouvait pas ignorer l'existence et le rayonnement de sa marque ; que ses droits légitimes sur la marque « WHITETONE » sont encore plus avérés en raison de l'exploitation de cette marque et des investissements publicitaires engagés à travers le monde ;

**Qu'**en raison de l'engouement produit par sa marque chez les consommateurs en ligne, elle commercialise également ses produits sur internet afin de les rendre accessibles à travers le monde, cela depuis plusieurs années ;

**Qu'**ainsi, il y a lieu de procéder à la radiation de la marque « WHITE TONE » n° 87727 ;

**Attendu que** Monsieur GIRACH RAFIK AMAD fait valoir dans son mémoire en réponse que la marque du revendiquant est toujours en instance à l'OAPI ; que le revendiquant s'appuie sur un premier dépôt hors du territoire OAPI en 2013 ; que la marque du revendiquant a été déposée dans quelques pays isolés en Afrique en 2014 et publiée sur internet ;

**Que** le revendiquant n'indique nulle part ce qui prouve qu'il avait connaissance de l'existence de sa marque ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de celle-ci ; qu'il aurait été confondu si le revendiquant avait apporté la preuve d'un quelconque rapport de travail ou d'une quelconque collaboration ;

**Que** même s'il avait opté, au moment du dépôt de sa marque, de faire une recherche d'antériorité, l'OAPI aurait été formelle dans sa réponse en ce genre de terme : « ... la marque WHITE TONE n'a fait l'objet d'aucun dépôt sur le territoire OAPI » ;

**Qu'**en allant déposer sa marque ailleurs en 2013, le revendiquant accordait très peu d'importance au territoire OAPI ; que par ailleurs, la marque « WHITETONE » n'est pas une marque notoire dans l'espace OAPI ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de déclarer la revendication de propriété mal fondée ;

**Attendu que** conformément aux dispositions de l'article 5(5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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 ;

**Attendu que** la société VINI COSMETICS PVT. LTD. n'a pas conformément à l'Instruction Administrative n° 404 (d), fourni des preuves suffisantes de l'usage, dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, de sa marque « WHITETONE » n° 98773 dans la classe 3, avant le dépôt de celle-ci par Monsieur GIRACH RAFIK AMAD, ni la connaissance d'un tel usage par ce dernier ;

**Attendu en outre que** la marque « WHITETONE » déposée le 29 novembre 2017 dans le cadre de la revendication de propriété, et enregistrée sous le n° 98773 dans la classe 3, au nom de la société VINI COSMETICS PVT.LTD. doit être radiée,

### **DECIDE :**

**Article 1** : La revendication de propriété de la marque « WHITETONE » n° 87727 formulée par la société VINI COSMETICS PVT. LTD est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la revendication de propriété de la marque « WHITE TONE » n° 87727 est rejetée. La marque « WHITETONE » n° 98773 de la société VINI COSMETICS PVT. LTD., déposée dans le cadre de la revendication de propriété est radiée.

**Article 3** : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

**Article 4** : La société VINI COSMETICS PVT.LTD., dispose d'un délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**