

DECISION N° 0865/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « ALPHA Baby Diapers logo » n° 100143

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 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 100143 de la marque « ALPHA Baby Diapers logo » ;
- Vu** la revendication de propriété formulée le 29 janvier 2019 par Monsieur TAPSODA SOULEYMANE ;

Attendu que la marque « ALPHA Baby Diapers logo » a été déposée le 5 juillet 2016 sous le n° 32016003148 pour les produits des classes 3, 5 et 30 par l'Etablissement SEGDA SOULEYMANE, puis enregistré sous le n° 100143 et ensuite publiée dans le BOPI 07MQ/2018 paru le 27 juillet 2018 ;

Attendu que Monsieur TAPSODA Souleymane fait valoir dans sa revendication de propriété qu'il a obtenu un droit de représentation exclusive pour l'exploitation des marques de produits Alpha Brand baby diaper, Top Santi brand diaper, Naval baby diaper ;

Que pour preuve, la société FUJIAN TIME AND TIANHE INDUSTRIAL CO., LTD lui a délivré le 20 mai 2014 deux documents le désignant représentant exclusif pour la marque et pour les codes-barres ;

Que sur la recevabilité de sa revendication de propriété, l'alinéa 2 de l'article 5 de l'Annexe III dispose : « *Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 8 ci-après* » ; que pour être déclaré recevable dans sa revendication de propriété d'une marque, toute personne doit procéder suivant les prescriptions de l'article 8 de la même

annexe à un dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque dont il estime être le premier propriétaire ;

Qu'il a procédé au dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque « ALPHA Baby Diapers logo» le 24 janvier 2018 sous le numéro 3201800323 pour les produits de la classe 5, qui a été enregistrée sous le n° 100203 et publié dans le BOPI 07MQ/2018 ;

Que l'alinéa 3 du même article exige que cette demande d'enregistrement intervienne *«dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt»* ; que son dépôt intervenu avant la publication de l'enregistrement du dépôt contesté, est fait dans le respect de ce délai de six mois ;

Que sur l'antériorité de l'usage de sa marque, il a été désigné et confirmé représentant exclusif depuis le 20 mai 2014 pour la commercialisation des couches pour bébés estampillées de la marque et qu'il a par ailleurs investi une forte somme d'argent pour la réussite de cette activité et a satisfait à plusieurs commandes en gros des couches pour bébés sous la marque ALPHA ;

Que sur la mauvaise foi, le déposant était son client fidèle et de ce fait ne pouvait ignorer l'exploitation de la marque ALPHA ;

Qu'il sollicite en conclusion la radiation pure et simple de l'enregistrement n° 100143 appartenant à Monsieur SEGDA Souleymane et maintenir en vigueur, sa marque N° 100203 ;

Attendu que l'Etablissement SEGDA Souleymane, dans son mémoire en réponse, fait valoir que sur le fondement de l'action en revendication de propriété de la marque « ALPHA Baby Diapers logo» n° 100143 introduite par M. Tapsoba Souleymane, l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui précise : *« 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'action engagée par le sieur TAPSOBA n'a pas respecté les conditions exigées par cet article ; que dans le cas d'espèce, la publication de l'enregistrement du premier dépôt concernant la marque «ALPHA Baby Diapers logo» N° 100143 est intervenue dans le BOPI

N°07MQ/2018 du 27 Juillet 2018 ; que par conséquent, le dépôt effectué par le sieur TAPSOBA ne pouvait être fait qu'après cette date ;

Que par ailleurs, le sieur TAPSOBA n'a pas respecté le délai de six mois pour formuler sa revendication de propriété donc la date limite était le 27 janvier 2019 ;

Qu'en plus, Monsieur TAPSOBA n'a apporté aucune preuve non seulement de son usage antérieur de la marque « ALPHA Baby Diapers logo », mais également de la connaissance de l'existence de cet usage antérieur par lui ;

Qu'en plus, il a intenté une action en opposition contre l'enregistrement n° 100203 du sieur TAPSOBA depuis le 17 août 2018 ; que cette action n'a pas encore été examinée par l'OAPI ;

Qu'il sollicite le rejet de la demande en revendication de propriété de la marque « ALPHA Baby Diapers logo » n° 100143 et le maintien de son droit en vigueur ;

Attendu que l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose : «1) sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 8 ci-après ;

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.

4) L'Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure contradictoire définie par le règlement d'application.

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

Attendu qu'au regard de cet article, trois conditions cumulatives sont exigées pour la revendication de propriété d'une marque ;

Que premièrement, le revendiquant doit effectuer le dépôt de sa marque dans les six mois qui suivent la publication du premier dépôt ;

Que deuxièmement, il doit apporter la preuve de l'usage antérieur au dépôt frauduleux par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage ;

Que troisièmement, il doit prouver la mauvaise foi du déposant en démontrant que celui-ci était au courant ou aurait dû être au courant de l'usage de sa marque ;

Attendu que bien la première exigence ait été remplie, qu'en ce qui concerne la deuxième exigence, le revendiquant n'a pas apporté les preuves de l'usage antérieure de la marque « ALPHA Baby Diapers logo » dans le territoire OAPI avant le dépôt de celle-ci par l'Etablissement SEGDA Souleymane ;

Qu'il s'est contenté d'apporter des documents portant sur la confirmation exclusive de représentation de la marque, rentrant dans la relation d'affaire entre lui et la société chinoise ; que le contrat de représentation ne donne en aucun cas un droit de propriété de la marque au représentant ; qu'il exploitait un signe qui ne lui appartenait pas ; que le revendiquant aurait dû être la société chinoise ;

Qu'enfin, des documents versés au dossier de demande de revendication (les contrats de représentations), il ne ressort aucune preuve de la connaissance de cet usage antérieur par le déposant,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « ALPHA Baby Diapers logo » n° 100143 formulée par Monsieur TAPSOBA Souleymane est rejetée.

Article 2 : L'enregistrement n° 100203 de la marque « ALPHA Baby Diapers logo » déposée le 24 janvier 2018 sous le numéro 3201800323 par Monsieur TAPSOBA Souleymane dans le cadre de la revendication est radié.

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

Article 4 : Monsieur TAPSOBA Souleymane dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU