

## **DECISION N° 1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

### **Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « LEGEND LABEL » n° 106607 et radiation de l'enregistrement de la marque « LEGENDS » n° 111346**

#### **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° 106607 de la marque « LEGEND LABEL » ;
- Vu** la revendication de propriété à cet enregistrement formulée le 09 décembre 2019 par la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;

**Attendu que** la marque « LEGEND LABEL » 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 ;

**Attendu que** la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD fait valoir au soutien de sa revendication de propriété qu'elle a déposé le 12 novembre 2019 la marque « LEGENDS » et enregistrée sous le n° 111346 les produits de la classe 34 ; qu'elle est propriétaire de la marque LEGENDS dans plusieurs pays depuis 1980 ;

**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 Bénin, 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 ;

**Qu'**aux termes de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « 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 suivant la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**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 qui croira que les marques en conflit ont une même origine ou sont associées ; que la marque du déposant est contraire à l'ordre public, conformément à l'article 3 (c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** la marque du déposant et la sienne couvrent les mêmes produits de la classe 34 ; que cela renforce le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

**Attendu que** la société ANIL SARL, représentée par les cabinets MM & Partners et NANFAH Odette, fait valoir en réponse que les arguments du revendiquant sont infondés ;

**Que** l'action du revendiquant doit être déclarée irrecevable ; que l'alinéa 3 de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui impartit un délai de six mois à compter de la publication du dépôt querellé ; que passé ce délai, tout intéressé est forclos et déchu de son droit de revendiquer et tout enregistrement effectué à cet effet devient sans objet ; qu'en l'espèce, sa marque a été publiée le 07 juin 2019 et n'a été contestée qu'après une période de six (06) mois et quatre (4) jours ; que faute de ne l'avoir pas fait dans les délais, le revendiquant est déchu de ses droits ;

**Qu'**en outre, il ne ressort nulle part dans les écrits du revendiquant la preuve de ses agissements frauduleux de sa part ; qu'elle a toujours utilisé sa marque en toute sincérité sans aucune déloyauté ; que le revendiquant n'apporte aucune preuve d'un usage antérieur ;

**Qu'**il y a lieu de rejeter la présente revendication et radier la marque du revendiquant ;

**Attendu que** la marque querellée a été publiée au BOPI n° 05MQ/2019 paru le 07 juin 2019 ; que selon l'instruction administrative n°101, les bureaux de l'Organisation sont ouverts de lundi à vendredi ; que normalement, le dernier jour pour introduire l'action en revendication de propriété était le samedi 07 décembre 2019 ; que le délai qui expire un samedi, un dimanche ou jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il y a lieu d'admettre la recevabilité de l'action en revendication de propriété présentée le 09 décembre 2019 ;

**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 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,

**DECIDE :**

**Article 1** : La revendication de propriété de la marque « LEGEND LABEL » n° 106607 formulée par la société POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la revendication de propriété de la marque « LEGEND LABEL » n° 106607 est rejetée et la marque « LEGENDS » n° 111346 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 POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, titulaire de la marque « LEGENDS » n° 111346, 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**