

DECISION N°1026/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « JOJONAVI + logo » n° 104403

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° 104403 de la marque « JOJONAVI + logo » ;
- Vu** la revendication de propriété formulée le 28 juin 2019 par la société NAM VIET FOODS AND BEVERAGE CO. LTD. ;
- Vu** la lettre n° 00779/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 09 juillet 2019 communiquant l'avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « JOJONAVI + logo » n° 104403 ;

Attendu que la marque « JOJONAVI + logo » a été déposée le 15 mars 2018 sous le n° 3201804403 pour les produits des classes 29, 30 et 32 par Messieurs Abdoul Karim BARRY, Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et Uzayr BARRY, puis enregistré sous le n° 104403 et ensuite publiée dans le BOPI 01MQ/2019 paru le 08 février 2019 ;

Attendu que la société NAM VIET FOODS AND BEVERAGE COMPANY LIMITED fait valoir dans sa revendication de propriété qu'elle est titulaire légitime de droits sur la dénomination JOJONAVI qui est largement exploitée en OAPI ;

Que selon les dispositions 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 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 sur la condition de dépôt de la marque selon l'article 5 2) de l'Annexe III, elle a procédé au dépôt de sa marque JOJONAVI à l'OAPI par le biais d'une marque internationale désignant l'OAPI, le 11 avril 2019 ;

Que sur la mauvaise foi des déposants, les sieurs Abdoul Karim BARRY, Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et Uzayr BARRY sont importateurs des produits de sa marque JOJONAVI pour certains pays de la région OAPI, notamment la Guinée et les Comores avant le dépôt de celle-ci à l'OAPI ; que des dossiers d'exportation et factures dans lesquels apparaissent le nom de chacun des déposants, alors importateurs de ses produits peuvent le prouver ;

Que sur l'usage antérieur de sa marque JOJONAVI, les déposants avaient bien connaissance de l'existence de celle-ci comme l'atteste différents échanges d'emails, les factures proforma, les factures et certificats d'origine ;

Que les sieurs Abdoul Karim BARRY, Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et Uzayr BARRY, en déposant la marque « JOJONAVI + logo » n° 104403, souhaitent uniquement tirer profit de ses efforts et de ses investissements ;

Qu'elle demande la radiation de la marque JOJONAVI n° 104403 ;

Attendu que Messieurs Abdoul Karim BARRY, Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et Uzayr BARRY n'ont répondu à l'avis de revendication de propriété formulé par la société NAM VIET FOODS AND BEVERAGE CO. LTD. ;

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 pour la première exigence, l'OAPI a été désignée le 11 avril 2019 par le dépôt de la marque JOJONAVI + logo sous le n° 820191483753 en classe 32, dans le délai requis par la loi ;

Qu'en ce qui concerne la deuxième exigence, la société NAM VIET FOODS AND BEVERAGE COMPANY LIMITED n'a pas apporté les preuves de l'usage antérieur de la marque « JOJONAVI » dans le territoire OAPI avant le dépôt de celle-ci par les sieurs Abdoul Karim BARRY, Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et Uzayr BARRY ;

Que les factures versées dans le dossier datent du mois de juin 2018, bien après le dépôt le 15 mars 2018 de la marque JOJONAVI par les sieurs Abdoul Karim BARRY, Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et Uzayr BARRY ;

Que les documents d'importations et les certificats d'origine datent eux-aussi du mois de juin 2018 ;

Que les échanges emails et la facture proforma échangés en février 2018, sont effectués avec la société AMZ Trading et non avec les sieurs Abdoul Karim BARRY, Mamadou Siradjo BARRY, Amadou DIALLO et Uzayr BARRY ;

Qu'enfin, de ces documents versés au dossier de demande de revendication, il ne ressort aucune preuve de la connaissance de cet usage antérieur par les déposants, avant son dépôt à l'Organisation ;

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « JOJONAVI + Logo » n° 104403 formulée par la société NAM VIET FOODS AND BEVERAGE CO. LTD, est rejetée.

Article 2 : L'enregistrement n° 110456 de la marque « JOJONAVI + Logo » déposée le 11 avril 2019 en classe 32 sous le numéro 820191483753 par société NAM VIET FOODS AND BEVERAGE CO. LTD dans le cadre de la revendication est radié.

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

Article 4 : La société NAM VIET FOODS AND BEVERAGE CO. LTD 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 16 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**