



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010

DECISION N° 00184 /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010

COMPOSITION

2
Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres : Madame KOUROUMA Paulette
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette

Recours en annulation de la décision n° 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « RED SQUARE Device » n° 52916.

LA COMMISSION

- xp
Vu L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- M
Vu La décision n° 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;
- Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

1990

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document.

Bottom section of faint, illegible text, possibly a conclusion or footer.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly a sidebar or secondary content.

Continuation of faint, illegible text on the right side of the page.

Bottom section of faint, illegible text on the right side of the page.

Handwritten mark or signature, possibly initials, located in the bottom right corner.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la société SITACI SARL a déposé le 27 octobre 2005, la marque « RED SQUARE Device » à l'OAPI ;

Que ladite marque a été enregistrée sous le n° 52916 en classe 32 et publiée dans le BOPI n° 4/2006 du 10 novembre 2006 ;

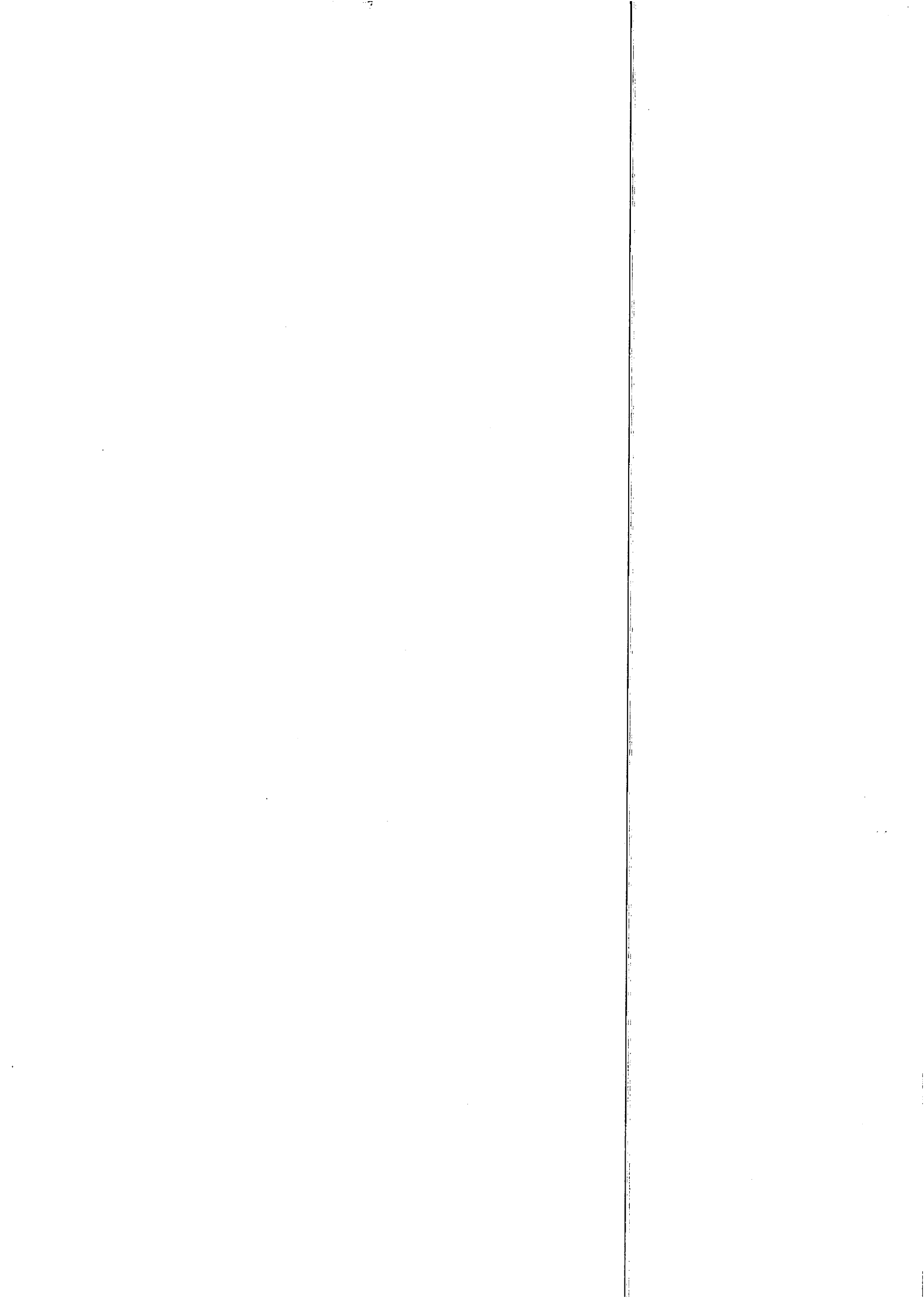
Considérant qu'une revendication de propriété de ce signe a été formulée par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED représentée par le Cabinet J. EKEME le 10 mai 2007, au motif qu'elle exploite depuis toujours la marque « RED SQUARE Device » représentée par divers logos ou étiquettes dans plusieurs pays à travers le monde ;

Que cette marque verbale est notoirement connue et que le déposant de la marque attaquée savait ou aurait dû avoir connaissance de son droit de propriété sur cette marque ;

Considérant que la revendication de la propriété de la marque « RED SQUARE Device » n° 52916 formulée par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED a été rejetée par la Décision n° 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 du Directeur Général de l'OAPI au motif que, cette société n'a pas fourni, les preuves suffisantes de l'usage de la marque « RED SQUARE » dans les classes 32 et 33, sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ; qu'elle n'a pas non plus fourni les preuves de la connaissance de cet usage antérieur par la société SITACI SARL ;

Considérant que la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED a formé un recours en annulation contre la Décision n° 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 auprès de la Commission supérieure de Recours de l'OAPI, par requête en date du 16 octobre 2009 ;

Qu'à l'appui de son recours, la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED fonde son action sur les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et s'appuie également sur le fait qu'elle aurait fabriqué et vendu des produits revêtus de la marque « RED SQUARE » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI dont la Côte d'Ivoire où la SITACI SARL a son principal établissement ;



Que cette marque est notoirement connue dans le monde et que le déposant de la marque « RED SQUARE Device » n° 52916 savait ou aurait dû avoir connaissance de son droit de propriété sur cette marque ;

Considérant que l'OAPI oppose à cette argumentation, qu'au moment de l'examen de la revendication de propriété par la Direction Générale, la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED n'avait ni fourni les preuves de l'usage antérieur du signe revendiqué sur le territoire OAPI, ni la connaissance de cet usage antérieur par la SITACI SARL, avant le dépôt de ladite marque à l'OAPI par cette dernière ;

En la forme :

Considérant que le recours formé par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED est régulier en la forme ;

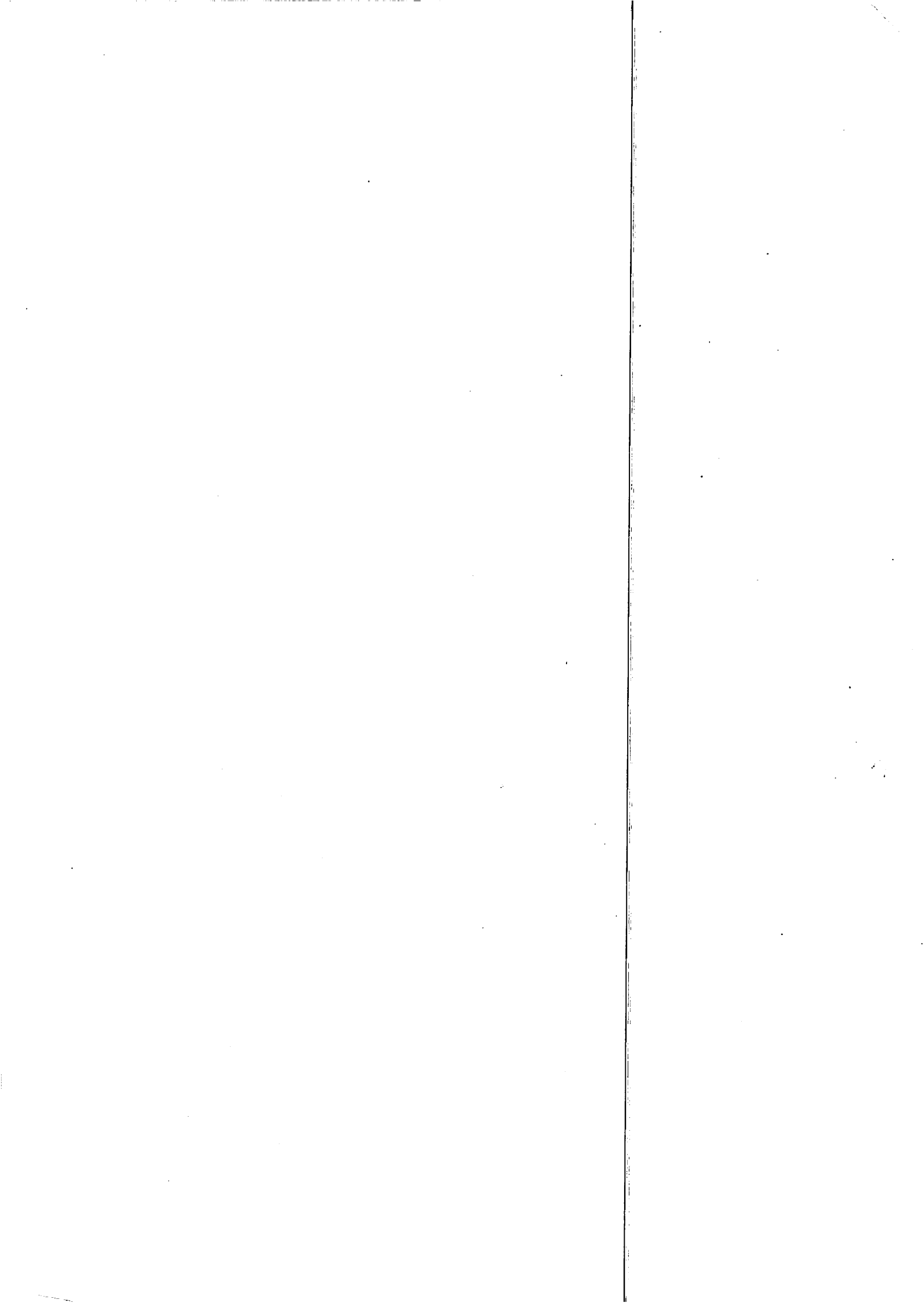
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il est reproché à la Décision n° 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 d'avoir rejeté la revendication de propriété de la marque « RED SQUARE Device » n° 52916 introduite par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED et d'avoir également radié les marques déposées au nom de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED le 9 mai 2007 en classes 32 et 33, enregistrées sous le n° 56250 et 56251, alors que les produits ou services de la marque « RED SQUARE » sont représentés par divers logos ou étiquettes commercialisés dans plusieurs pays à travers le monde sous forme de bières, eau minérale, boissons non alcoolisées, jus de fruits, sirops et autres préparations ;

Considérant en effet, que l'examen minutieux des pièces du dossier notamment les factures et bordereaux de livraison d'importantes quantités de boissons et de matériels de promotion tels que les tee-shirt, ouvre bouteille, etc. délivrés à Abidjan courant juillet 2005, attestent à suffisance que la SITACI SARL avait connaissance de l'exploitation, de la production et de la distribution à grande échelle des produits de la marque « RED SQUARE » et « RED SQUARE logo » dans plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire où la SITACI a son principal établissement ;

Considérant qu'il est constant que la SITACI SARL Abidjan a enregistré la marque « RED SQUARE Device » n° 52916 en classe 32 à l'OAPI le



27 octobre 2005, soit plusieurs mois après le lancement à Abidjan, de la campagne de promotion et de commercialisation des produits de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED sous la marque « RED SQUARE » ;

Que la mauvaise foi de la SITACI est évidente dans la mesure où elle avait connaissance de l'usage de la marque «RED SQUARE» par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéa 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 qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt* » ; que la preuve de l'antériorité de l'usage de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED sur la marque « RED SQUARE » au regard de ce texte, est largement démontrée ;

Qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande de revendication de la marque « RED SQUARE Device » et d'annuler la Décision n° 00184/OAPI/ DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 qui a radié les marques déposées le 9 mai 2007 en classes 32 et 33 et enregistrées sous les n° 56250 et 56251 au nom de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED en**

son recours ;

Au fond : **L'y dit bien fondée ;**

Annule la Décision n° 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 du Directeur Général de l'OAPI et fait droit à sa revendication de propriété de la marque « RED SQUARE Device » n° 52916 avec toutes les conséquences de droit.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010

Le Président,



CHIGHALY Ould Mohamed

Les Membres :



Madame Paulette KOUROUMA



M. NTAMACK Jean Fils Kléber

