

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2013

DECISION N°_00172_/CSR/OAPI DU 13 NOVEMBRE 2013

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0050/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant rejet de la revendication de propriété de la marque BINTA WAX + VIGNETTE » n° 62940

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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 ;
 - Vu** la décision n°0050/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11 juillet 2012 susvisée ;
 - Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « BINTA WAX + vignette » a été déposée le 23 Octobre 2009 et enregistrée sous le n°62940 dans la classe 24 par Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU, ensuite publiée au BOPI n°3/2010 paru le 28 janvier 2011 ;

Considérant qu'une revendication de propriété de cette marque a été formulée le 23 Mai 2011 par les établissements LA GLOIRE DE DIEU représentés par le cabinet d'avocat AGBEKPONOU ;

Qu'au soutien de cette revendication, les établissements LA GLOIRE DE DIEU font valoir qu'ils ont la priorité de l'usage de la marque « BINTA WAX » dans l'espace OAPI ;

Que cette marque existe depuis longtemps sur le marché béninois pour la commercialisation des pagens ;

Qu'ils ont été surpris au moment où ils entendaient enregistrer leur marque de constater que Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU l'a déjà fait enregistrer ;

Qu'ils ont quand même demandé l'enregistrement de la marque « BINTA WAX » le 15 septembre 2010 ; que cela fut obtenu sous le n°66084 dans la classe 24 ;

Considérant que Monsieur AGBERE SANOUNOU rétorque que les établissements LA GLOIRE DE DIEU n'ont pas revendiqué le dépôt de leur marque dans le délai de six (6) mois de l'article 5 alinéa 2 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui révisé ;

Que dès lors, leur recours doit être déclaré irrecevable ;

Qu'ils n'ont pas non plus prouvé leur priorité d'usage ; que les documents produits n'attestent pas qu'ils sont les propriétaires de la marque querellée ;

Considérant que par décision n°0050/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ, du 11 juillet 2012, Directeur Général de l'OAPI a rejeté la revendication de propriété de la marque « BINTA WAX + vignette » n°62940 ;

Considérant que le 23 août 2012, Madame ADIBADJI, gérante des Etablissements LA GLOIRE DE DIEU, sous la plume de son conseil Monsieur KOUEVI AGBEKPONOU, a saisi la Commission Supérieure de Recours en annulation de cette décision ;

Que par mémoire ampliatif, elle expose qu'en sollicitant l'irrecevabilité du recours en revendication de la marque « BINTA WAX + vignette » n°62940 Monsieur AGBERE le confond la procédure de recours en revendication de propriété à celle de l'opposition à l'enregistrement de la marque ;

Qu'il ressort cependant de la décision querellée que le Directeur Général de l'OAPI a été saisi par voie de recours au terme duquel il est précisé qu'elle a préalablement effectué le 15 septembre 2010 auprès de l'OAPI le dépôt de la marque « BINTA WAX + vignette » transmis par le Centre Nationale de la Propriété Intellectuelle(CENAPI) au Benin ;

Qu'elle a ainsi observé les conditions préalables du dépôt et doit être déclarée recevable ;

Considérant qu'elle poursuit qu'elle offre de produire les pièces complémentaires tel que le contrat de vente du 18 juin 2008 entre elle et son fournisseur chinois, lequel contrat comporte la mention de la description du produit commandé ainsi que les factures commerciales des 15 janvier 2007, 21 juillet 2007, 20 janvier 2008 et 29 juillet 2008 ; que de surcroit, la marque « BINTAX WAX » revendiquée n'est qu'une dérivée de la marque « BINTA » utilisée en chine par la société « NICETEX » Groupe CC. LIMITED qui est son partenaire ; que ces faits confirment sa priorité sur ladite marque ; qu'elle sollicite l'annulation de la décision du Directeur Général, la radiation de la marque « BINTA WAX + vignette » n°62940 de Monsieur AGBERE, la restauration de la marque « BINTA WAX » n° 66084 déposé le 15 septembre 2010 ;

Considérant que Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU, par voie de mémoire en réplique, expose que les produits textiles de la marque « BINTA WAX » étaient commercialisés depuis 2005 par sa mère OUMONGOU

ABIBA épouse SANOUNOU ; que celle-ci a utilisé cette marque pour son commerce de textile de manière continue jusqu'en 2009, année au cours de laquelle son fils AGBERE ISSAKA devait poursuivre l'exploitation ; que c'est ainsi qu'ayant procédé à une recherche d'antériorité auprès de l'OAPI, il lui a été indiqué qu'aucune marque antérieure n'a été déposée sous le nom « BINTA WAX » ;

Que suite à ce résultat il a introduit sa demande d'enregistrement le 23 octobre 2009 qui a suivi le processus ayant conduit à la publication de la marque « BINTA WAX » ;

Considérant que l'OAPI fait observer que la recourante n'a pas rapporté la preuve qu'elle exploitait le signe revendiqué dans les classes pour lesquelles elle l'avait déposé ; que ceci a valu le rejet de son recours conformément à l'article 5 alinéa 3 et 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

En la forme ;

Considérant que contrairement aux allégations de Monsieur

AGBERE, Madame ADIBADJI a bien déposé sa demande d'enregistrement auprès de l'OAPI, par le canal de CENAPI ; lequel est la condition préalable de l'exercice du recours en revendication ;

Qu'elle a ensuite observé les conditions de saisine de la Commission Supérieure de Recours conformément à l'article 5 du règlement portant organisation et fonctionnement de ladite commission ; qu'il y a lieu de déclarer son recours recevable ;

Au fond ;

Sur l'absence de preuve de la priorité de dame ADIBADJI

Considérant qu'aux termes de l'art 5 alinéa 3 de l'annexe III de l'ABR, 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 peut revendiquer

auprès de l'organisation la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite maque dans les six (6) mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ;

Que l'article 5 poursuit que « l'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

Considérant que Madame ADIBADJI revendique sa priorité d'usage sur la marque « BINTA WAX » ; qu'au moment de déposer cette marque, elle s'est rendue compte qu'un autre l'a précédée ; qu'elle a néanmoins procédé à l'enregistrement de sa marque puis a, dans les délais, intenté une action en revendication ;

Mais considérant que l'art 5 exige la preuve de l'usage antérieur par des « écrits, imprimés ou documents contemporains... » ; que devant la commission des oppositions, il a été relevé que les preuves

apportées n'étaient pas suffisantes, ce qui a entraîné le rejet de son recours ; que dans son mémoire devant le Commission Supérieure de Recours elle apporte des preuves supplémentaires, notamment un contrat de vente en date du 18 mai 2008 entre elle et son fournisseur, lequel contrat comporte la mention de la description du produit commandé, ainsi que des factures commerciales ; que toutes ces pièces n'existent que dans leur rapport privé qui n'ont jamais été portées en public ;

Que la mauvaise foi de AGBERE ne peut pas être démontrée dès lors qu'il a procédé à une recherche d'antériorité auprès de l'OAPI, avant de déposer sa marque ;

Qu'il convient de dire et juger que Madame ADIBADJI n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'elle exploitait antérieurement la marque querellée avant son dépôt par Monsieur AGBERE ISSAKA SANOUNOU ;

PAR CES MOTIFS

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

En la forme : **reçoit Madame Clémence I. M. ADJIBADJI, propriétaire Gérante des Etablissement LA GLOIRE DE DIEU en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée ;**

L'en déboute ;

**confirme la
décision n°0050/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11
juillet 2012 du Directeur Général de l'OAPI ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 13 Novembre 2013

(é) Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

(é) Les membres :

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves