

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 13 au 24 juin 2022

DECISION N° 0046/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

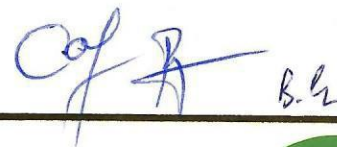
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar

Rapporteur : Monsieur FADE Camille Aristide

Sur le recours en annulation de la décision n°1062/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 portant rejet de la revendication de la propriété de la marque « RABI + LOGO » n°102341 et radiation de l'enregistrement de la marque « RAUBI + LOGO » n°104897

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- 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° 1062/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 sus-indiquée ;
- Vu** Les écritures des parties ;



Ouï Monsieur FADE Camille Aristide en son rapport ;

Ouï Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 1^{er} février 2021, sous le n°0008, la société RAUBI OF LONDON HOLDIND LLC, représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, mandataire agréé auprès de l'OAPI, a sollicité l'annulation de la décision n° 1062/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a procédé au rejet de la revendication de la propriété de la marque « RABI + LOGO » n°102341 et à la radiation de l'enregistrement de la marque « RAUBI + LOGO » n°104897 déposée le 09 novembre 2018 ;

Que la marque « RAUBI + LOGO » a été déposée le 19 juin 2018 par la société WABILAT FATHA-MONDE (W-F-M) SARL et enregistrée sous le n°102341 pour les produits de la classe des classes 30 et 32 puis publié au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Que la Société RAUBI OF LONDON HOLDING LLC représenté par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, mandataire agréé auprès de l'OAPI, a procédé le 09 novembre 2018 au dépôt de la marque « RAUBI + LOGO » enregistré sous le n°104117 pour les produits de la classe 32 ;

Que le 28 mars 2019, sous la plume de son conseil, elle a formulé une revendication de propriété de ladite marque ;

Que l'examen de cette demande a abouti à la décision n° 1062/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 de monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté la revendication de propriété de la marque « RAUBI + LOGO » n°102341 et radié l'enregistrement de la marque « RAUBI + LOGO » n°104897 ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société La Société RAUBI OF LONDON HOLDING LLC soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 les instructions administratives n°404, que la marque « RAUBI+LOGO » lui appartient pour

avoir enregistré dans plusieurs pays en son nom dont le Burkina Fasso pays de résidence de l'intimée où cette dernière avait suffisamment connaissance de l'existence et de la popularité de la marque « RAUBI+LOGO » ;

Que l'enregistrement de la marque « RAUBI+LOGO » sous le n°102341, repose sur de la fraude car elle n'ignorait pas l'existence antérieure de cette marque qui faisait l'objet de publicité au Burkina Faso, Gabon, Mauritanie, Guinée Conakry etc... ;

Que dans le cadre des relations commerciales qu'elle a eu des échanges de correspondances avec l'intimé sur la commercialisation des produits couverts par la marque « RAUBI » ;

Que l'usage de la marque « RAUBI+LOGO » par la société WABILAT FATHA MONDE WFM SARL sans un acte de cession et sans son autorisation rend la marque invalide ;

Que les dispositions de l'article 16 de l'Accord sur les Aspects des Droits de la propriété Intellectuelle touchant au commerce (Accord ADPIC), l'appelante précise qu'un propriétaire de marque a le droit exclusif, absolu et sans restriction d'utiliser sa marque contre toute partie intéressée nonobstant le fait que la marque ne soit pas enregistrée au moment où il est revendiqué ;

Que la décision en cause est en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, article 16.3 de TRIPS et article 6 de la convention de Paris ;

Que la similitude entre les produits et les services est une question complètement différente du risque de confusion ;

Que les marques identiques ou similaires ne devraient pas être autorisées à coexister dans le registre des marques, spécifiquement lorsqu'elles couvrent des produits ou des services similaires ;

Qu'elle a commencé à utiliser la marque « RAUBI+LOGO depuis les années 2000 et compte plus de 10 affiliés et distributeurs dans les pays de l'OAPI y compris la société WABILAT FATHA MONDE WFM SARL ;

Que la marque de l'intimée est une représentation de l'élément principal de la marque RAUBI avec la même forme et le même style ;

Qu'il y a un risque de confusion voire risque d'association, l'impression globale créée par les deux marques inclut des similitudes auditives, visuelles et conceptuelles. Elle sollicite l'annulation de la décision querellée ;

Considérant que la société WABILAT FATHA MONDE WFM SARL, invitée par lettre en date du 21 mai 2021 à répondre au mémoire ampliatif du recourant n'a pas réagi jusqu'à la mise en état de la présente procédure ;

Considérant que dans ses écritures en date du 04 janvier 2021, le Directeur général de l'OAPI fait d'abord observer d'une part qu'au sens des dispositions de l'article 5 (5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et de l'instruction administrative n°404, les factures de la société RAUBI OF LONDON HOLDING LLC n'ont pas été produites devant le Directeur Général toute chose rendant impossible leur appréciation ;

Que par ailleurs, se fondant sur les dispositions de l'article 6 de l'Annexe III du même Accord, il rappelle que le contentieux de la marque notoire relève de la compétence des tribunaux judiciaires des Etats et non du Directeur Général ;

En la forme,

Considérant que le recours formé par la société RAUBI of LONDON HOLDING LLC représenté par le cabinet FORCHAK IP Legal Advisory en son recours ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant que la société RAUBI of LONDON HOLDING LLC représenté par le cabinet FORCHAK IP Legal Advisory sollicite l'annulation de la décision n° 1062/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 07 juillet 2020 portant rejet de la revendication de la propriété de la marque « RABI + LOGO » n°102341 et à la radiation de l'enregistrement de sa marque « RAUBI + LOGO » n°104897 déposée le 09 novembre 2018 au motif qu'elle a une priorité d'usage sur la marque « RAUBI » laquelle a acquis une notoriété dans l'espace OAPI;

Considérant *qu'au sens des dispositions de l'article 5 al 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 et des dispositions des instructions administratives n°404 de l'OAPI, la revendication d'une marque n'est valablement admise que lorsque le revendiquant a préalablement effectué le dépôt de la marque incriminée dans le délai de six (06) mois de la publication du dépôt contesté et fourni la preuve de l'usage antérieur par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage ;*

Que *lorsque la preuve de la priorité d'usage ou de l'usage antérieur de la marque contestée, fondement essentiel de la revendication de propriété n'a pas*

été fournie à l'Organisation notamment le Directeur général de l'OAPI, la demande de revendication de propriété est rejetée et subséquemment le dépôt effectué par le revendiquant est radié ;

Considérant qu'en l'espèce la société WABILAT FATHA-MONDE (W- F- M) Sarl a déposé et obtenu l'enregistrement de la marque « RAUBI+LOGO » n°102341 pour les produits des classes 30 et32 ;

Que le 28 mars 2019, la société RAUBI of LONDON HOLDING LLC a revendiqué la propriété de ladite marque au motif qu'elle en a un droit d'usage antérieur pour avoir l'avoir exploité dans plusieurs de l'espace OAPI y compris au Burkina-Faso ;

Qu'il ressort, des éléments du dossier et notamment des observations de monsieur le Directeur général, que lors du contentieux de la revendication de propriété devant l'Organisation, l'appelante n'a pas fourni la preuve de l'usage antérieur par elle de la marque contestée avant le dépôt effectué par la société WABILAT FATHA-MONDE (W- F- M) Sarl ;

Qu'or, en absence de cette preuve, le dépôt puis, l'enregistrement de la marque « RAUBI + LOGO » n°102341 est acquis au profit de la société WABILAT FATHA-MONDE (W- F- M) Sarl et lui confère la propriété de la marque ainsi déposée ;

Que les autres moyens tirés de la notoriété de la marque déposée « RAUBI + LOGO » n°104897 et du risque de confusion de la marque contestée avec celle-ci sont en l'espèce inopérants et inopportuns ;

Que c'est à bon droit que l'Organisation a rejeté la revendication de la propriété de la marque « RAUBI+LOGO » 104341 formulée par la société RAUBI of LONDON HOLDING LLC et radié la marque « RAUBI+LOGO » n°104897 par elle déposée ;

Qu'il y a donc lieu de juger que la décision querellée est régulière et de la confirmer purement et simplement ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts à la majorité des voix

En la forme : Reçoit la société RAUBI of LONDON HOLDING LLC, représentée par le cabinet FORCHAK IP Legal Advisory en son recours ;

Au fond : L'y dit mal fondée,

En conséquence,

Confirme la décision n°1062/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 septembre 2020 portant rejet de la revendication de propriété « RAUBI+LOGO » n°102341 et radiation de l'enregistrement de la marque « RAUBI + LOGO » n° 104897.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres :

Bertrand Quentin KONDROUS



M'BEIRIK BAH Elbar

