

## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



*Session du 05 au 09 mars 2018*

**DECISION N° 0 0 0 6 / 1 8 /OAPI/CSR**

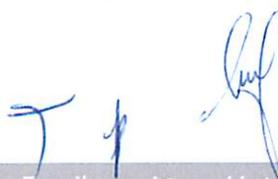
### COMPOSITION

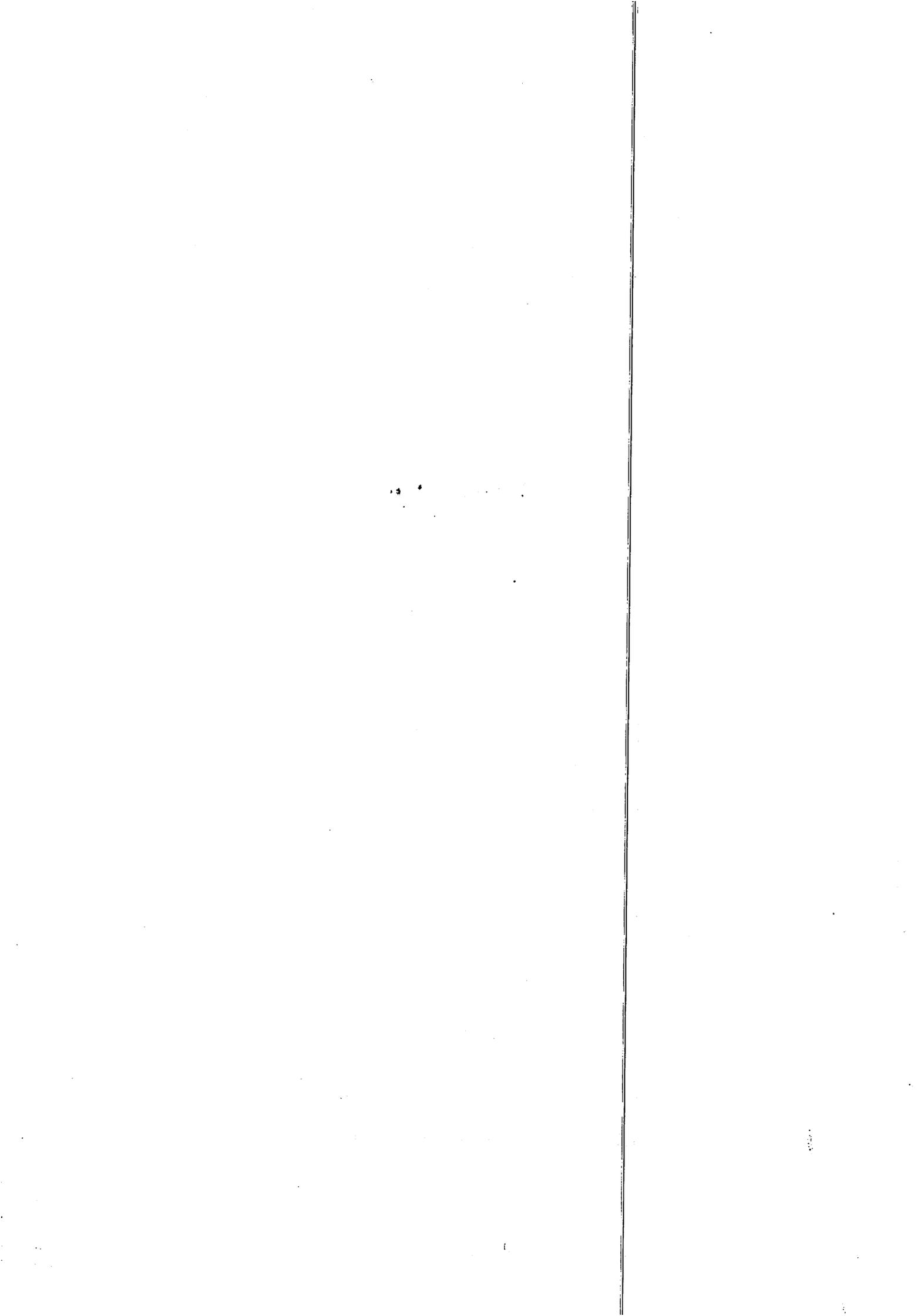
Président :           Monsieur   MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir  
Membres :            Monsieur   Amadou Mbaye GUISSÉ  
                          Monsieur   Hyppolite TAPSOBA  
Rapporteur :        Monsieur   Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n°114/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 mai 2015 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « S.I.F. QUBE + Vignette » n°69760.

### LA COMMISSION

Vu l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ;  
Vu l'annexe III dudit Accord et notamment son article 05 ;

Three handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials and a full name, located at the bottom right of the page.



**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°114/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 mai 2015 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « S.I.F. QUBE + Vignette » n°69760 ;

**Vu** les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

**Oui** les parties en leurs observations orales ;

**Considérant** que la marque « S.I.F. QUBE + Vignette » a été déposée le 07 janvier 2011 au nom des Etablissements SINOU ISSAKA et Frères et enregistrée sous le n°69760 pour les produits des classes 29 et 30 puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Intellectuelle (B.O.P.I.) n°3/2012 paru le 06 juin 2013 ;

**Considérant** qu'une revendication de propriété sur la marque « S.I.F. QUBE + Vignette » a été formulée le 07 septembre 2015 par la Société des Produits Nestlé S.A. ;

**Considérant** que par décision n°114/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 mai 2015, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a rejeté la revendication de propriété de l'enregistrement de la marque « S.I.F. QUBE + Vignette » n°69760 au motif que la Société des Produits Nestlé S.A. n'a pas fourni les preuves de son exploitation sur le territoire des Etats membres de l'OAPI avant le dépôt de celle-ci par les Etablissements SINOU ISSAKA et Frères ;

**Considérant** que par requête en date du 07 septembre 2015, la Société des Produits Nestlé S.A., a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

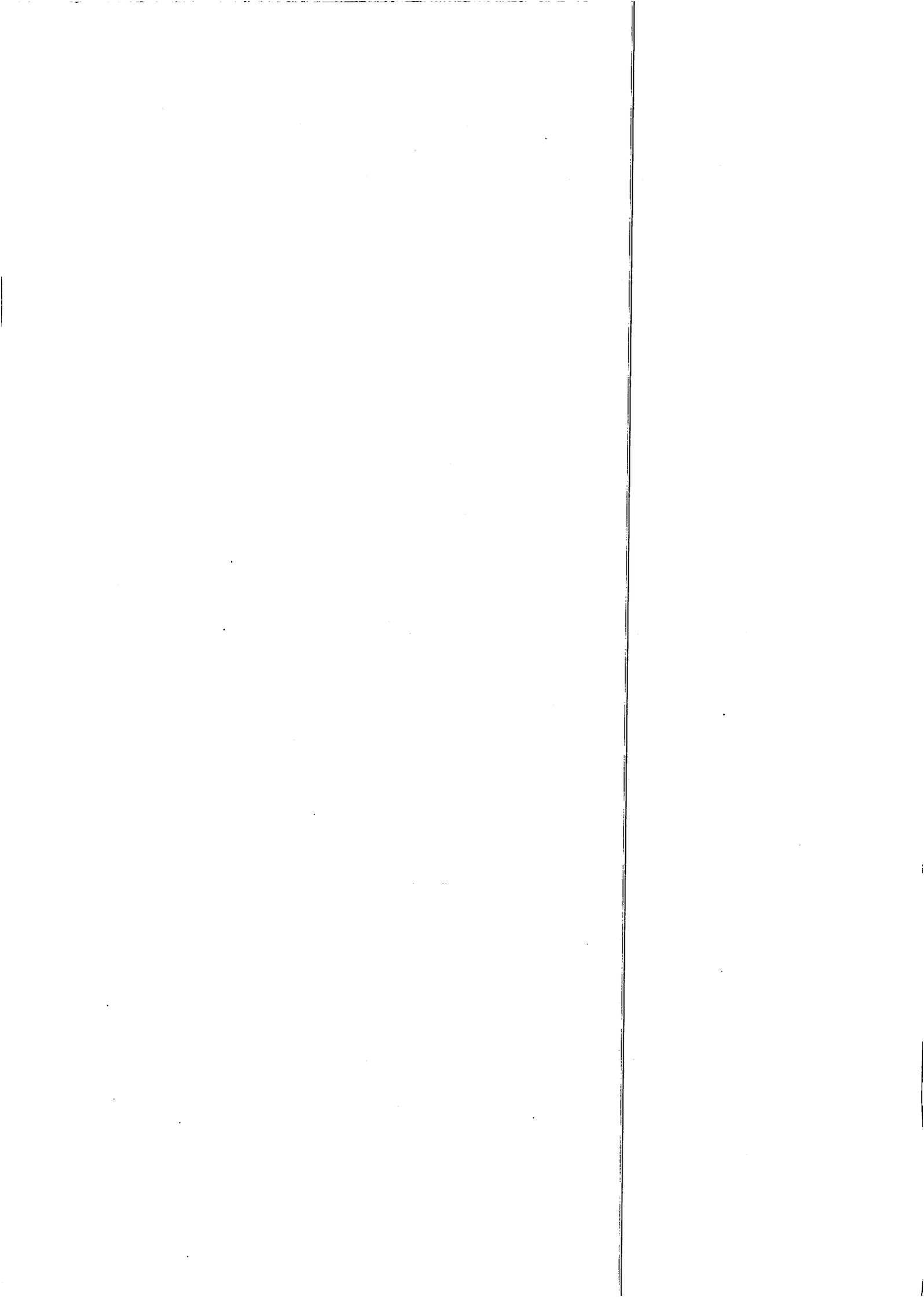
**Qu'**au soutien de son action, elle apporte des explications quant à la forme et au fond ;

**Quant** à la forme elle accuse le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) d'avoir substitué une décision ;

**Qu'**en ce qui concerne le fond, elle reproche premièrement à la même autorité d'avoir rompu le principe d'équité et d'égalité entre les parties en soulevant une exception qui normalement incombait au défendeur ;



1



**Que** deuxièmement le Directeur Général a inventé l'exigence d'exploitation de la marquée revendiquée dans l'espace OAPI alors que l'Accord de Bangui ne fait pas que d'un usage qui ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents ; qu'elle a produit à suffisance des documents notamment une décision de l'office chinois non seulement prouvant son usage mais aussi et surtout prouvant de façon officielle que le signe revendiqué est devenu notoire dans le domaine des bouillons déshydratés ; que le dépositaire de l'OAPI a appliqué le principe du deux poids deux mesures en se substituant au défendeur pour soulever l'exception d'exploitation dans l'espace OAPI à son détriment ; qu'il se devait dans cette logique, imposer la même exigence au moment du renouvellement de l'enregistrement de la marque ; que contre toute attente, il n'en est rien ;

**Que** troisièmement, l'O.A.P.I à travers son Directeur Général a fait une mauvaise application de l'article 18 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui ; que selon son alinéa 2, les Etablissements SINOU ISSAKA et Frères disposaient de trois (03) mois pour répondre à l'avis d'opposition ; que n'ayant pas répondu dans le délai prescrit, ils sont réputés avoir retiré leur demande d'enregistrement et cet enregistrement doit être radié ; que l'OAPI a préféré se substituer au déposant en omettant de constater le défaut de réponse et de procéder à la radiation de l'enregistrement ;

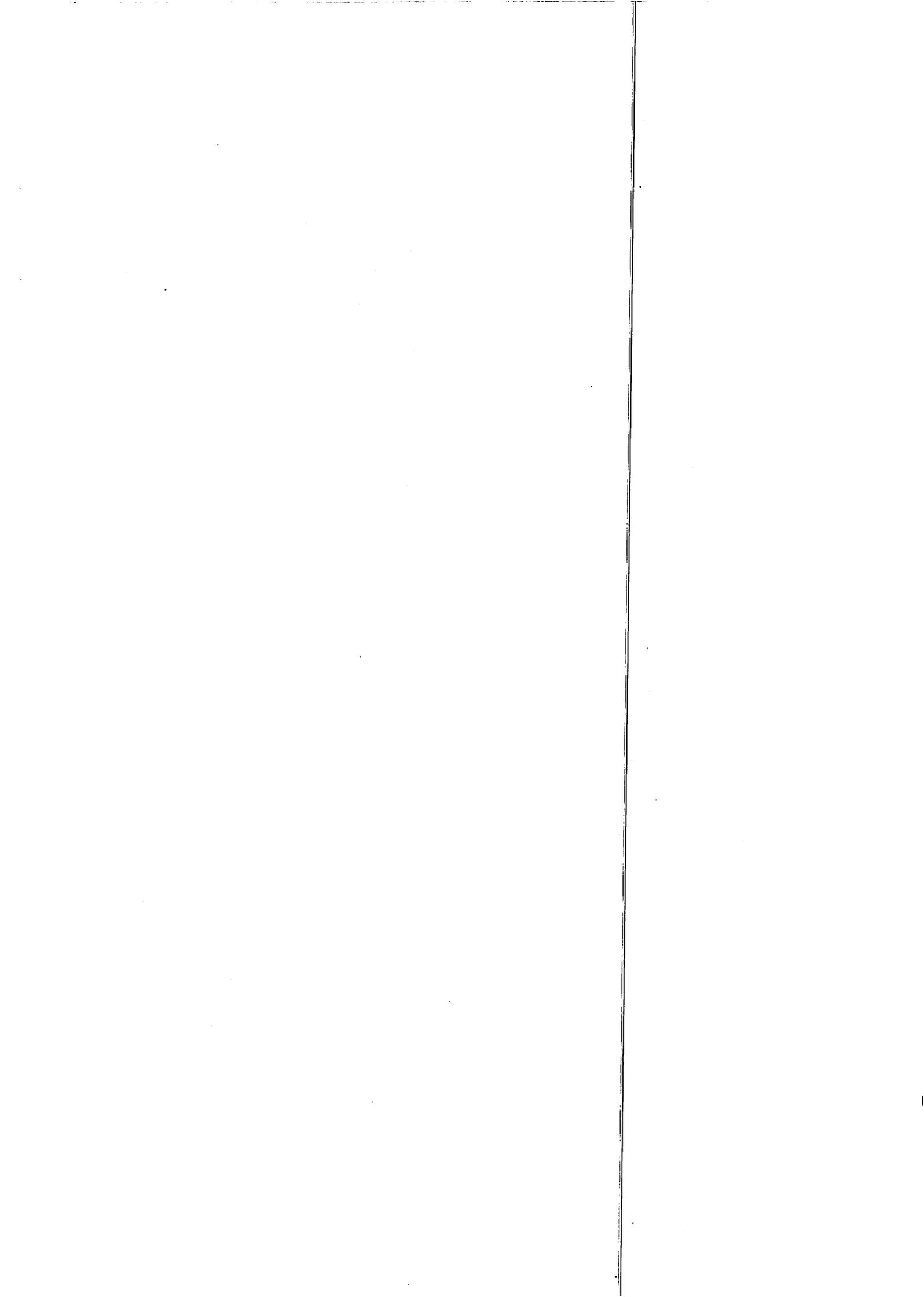
**Que** quatrièmement son dessin de la Poule Jaune Stylisée, est protégée par le droit d'auteur conformément à l'annexe VII de l'Accord de Bangui ; qu'or il est d'un principe admis par la doctrine et la jurisprudence tout comme par les offices de propriété industrielle dans leur pratique que parmi les droits antérieurs qui sont cause de refus d'enregistrement d'une marque figure un droit d'auteur antérieur ; que la titularité du signe lui revenant, la présente Commission doit accueillir favorablement sa requête ;

**Considérant** que l'intimé n'a pas réagi ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 10 août 2017, l'OAPI représentée par son Directeur Général soutient que la protection est territoriale et l'usage antérieur requis doit porter sur le territoire OAPI ; qu'or le revendiquant n'a pas fourni les preuves de l'exploitation du signe revendiqué sur le territoire des Etats membres de l'OAPI avant le dépôt de celui-ci par les Etablissements SINOU ISSAKA et Frères ; qu'il n'a pas non plus produit la preuve de la connaissance d'un tel usage par ce dernier ; qu'il n'a pas non plus effectué le dépôt du signe revendiqué dans le délai de six (06) mois , à compter de la publication de l'enregistrement du premier dépôt, conformément à l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la demande doit être rejetée ;

**Considérant** qu'à l'audience, la première autorité de l'OAPI, a expliqué qu'elle n'a jamais substitué sa décision ;



**Qu'**elle a procédé à une correction de sa décision en radiant l'enregistrement n°77884 de la marque « POULE JAUNE Stylisée (TOTOLE), déposée le 03 décembre 2013 par la société des Produits Nestlé S.A. ;

**Qu'**il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle qui s'impose car la revendication de propriété n'ayant pas abouti, l'enregistrement n°77884 doit être radié ;

**Qu'**en outre le droit d'auteur dont fait cas le recourant ne saurait être invoqué devant l'OAPI, mais devant les tribunaux ;

### **En la forme**

**Considérant** que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

### **Sur le Fond**

**Considérant** que la Société des Produits Nestlé S.A. accuse le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) d'avoir substitué une décision ;

**Qu'**il a ultérieurement changé sa décision en conservant cependant la même date et le même numéro ;

**Considérant** que le premier responsable a expliqué que la procédure de revendication n'ayant pas abouti devant lui, il se devait de procéder à la radiation de l'enregistrement fait dans le but de la revendication ;

**Considérant** cependant que cette rectification n'a été prévue par aucune disposition légale de l'OAPI ;

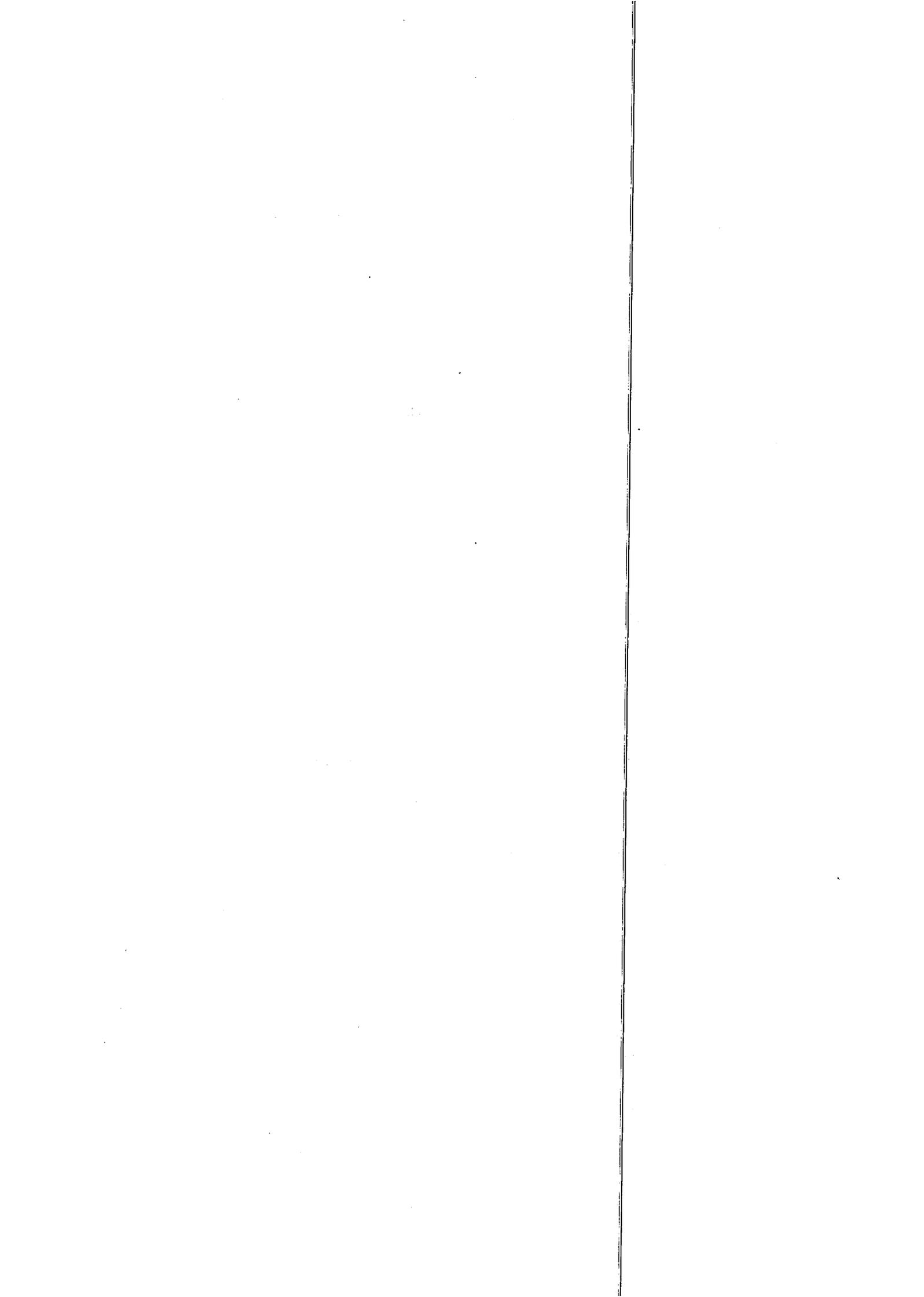
**Qu'**en procédant comme il l'a fait, le Directeur Général de l'OAPI a outrepassé ses pouvoirs exposant sa décision à l'annulation ;

**Mais considérant** que l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que : « 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.» ;

**Considérant** qu'au regard de cette disposition, trois conditions cumulatives sont exigées pour la revendication de propriété sur une marque ;

**Que** premièrement le revendiquant doit effectuer le dépôt de sa marque dans les six (06) mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ;

**Que** deuxièmement il doit faire 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 c'est-à-dire montrer que celui-ci était au courant ou aurait dû être au courant de l'usage de sa marque ;

**Considérant** que dans le cas d'espèce, la Société des Produits Nestlé S.A. a effectué le dépôt du signe revendiqué le 03 décembre 2013 soit moins de six (06) mois à compter de la publication au BOPI n°3/2012 paru le 06 juin 2013 de l'enregistrement de la marque « S.I.F. QUBE + Vignette » n°69760 des Etablissements SINOU ISSAKA et Frères ;

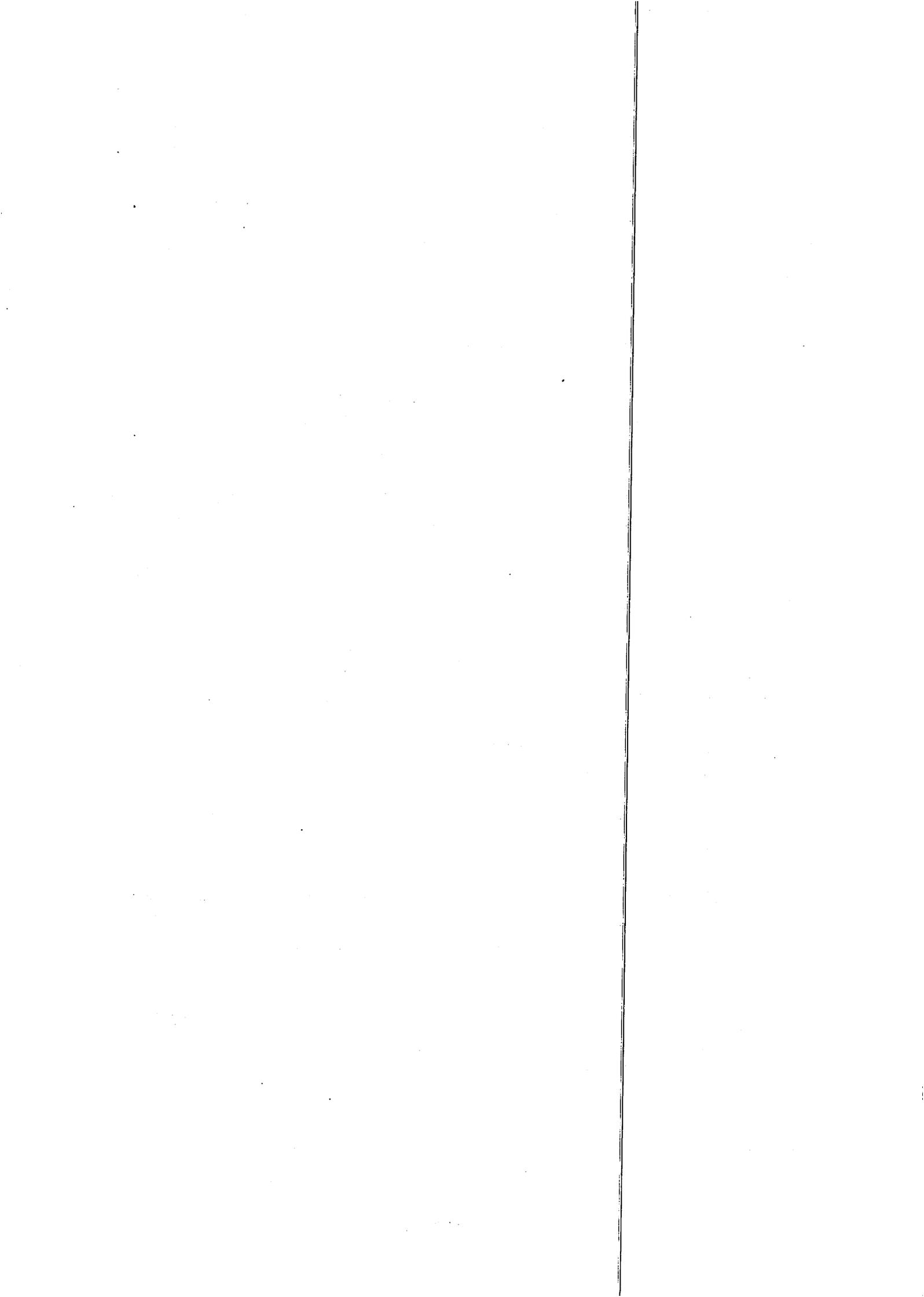
**Qu'**elle a rempli cette première obligation légale ;

**Considérant** qu'en ce qui concerne la deuxième exigence, la Société des Produits Nestlé S.A. a failli ;

**Qu'**elle se contente de dire qu'elle a produit une documentation suffisante prouvant non seulement l'usage mais aussi que le signe revendiqué est devenu notoire dans le domaine des bouillons déshydratés ; que cet état des lieux a été affirmé par une décision chinoise ;

**Que** cependant il y a lieu de rappeler qu'en propriété intellectuelle, la protection est territoriale ; qu'ainsi l'usage antérieur requis porte naturellement sur le territoire dont la protection est demandée ;

**Qu'**en l'espèce la protection sollicitée porte sur l'espace OAPI ; que dans ces conditions la société revendicatrice doit prouver l'usage de la marque dans les Etats membres de l'espace O.A.P.I. ;



**Que** celle- ci n'apporte aucune preuve de cet usage ;

**Que** la société revendicatrice est alors mal venue à imputer cette exigence à une invention du Directeur Général ;

**Considérant** que la Société des Produits Nestlé S.A. ne démontre pas non plus que les Etablissements SINOU ISSAKA et Frères avaient connaissance ou auraient dû savoir qu'elle avait la propriété sur la marque querellée ;

**Que** n'ayant pas pu prouver l'usage dans l'espace OAPI, il est donc pratiquement impossible de démontrer la mauvaise foi ;

**Que** tout compte fait la Société des Produits Nestlé S.A. a violé les dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui règlementant la revendication de propriété ;

**Qu'**il s'agit d'une imposition légale dont le respect incombe à l'opposant ;

**Que** ce dernier a l'obligation de la respecter si elle entend voir sa demande être valablement reçue ;

**Qu'**il y a lieu de rejeter la Société des Produits Nestlé S.A. en son action comme étant mal fondée ;

**Par ces motifs ;**

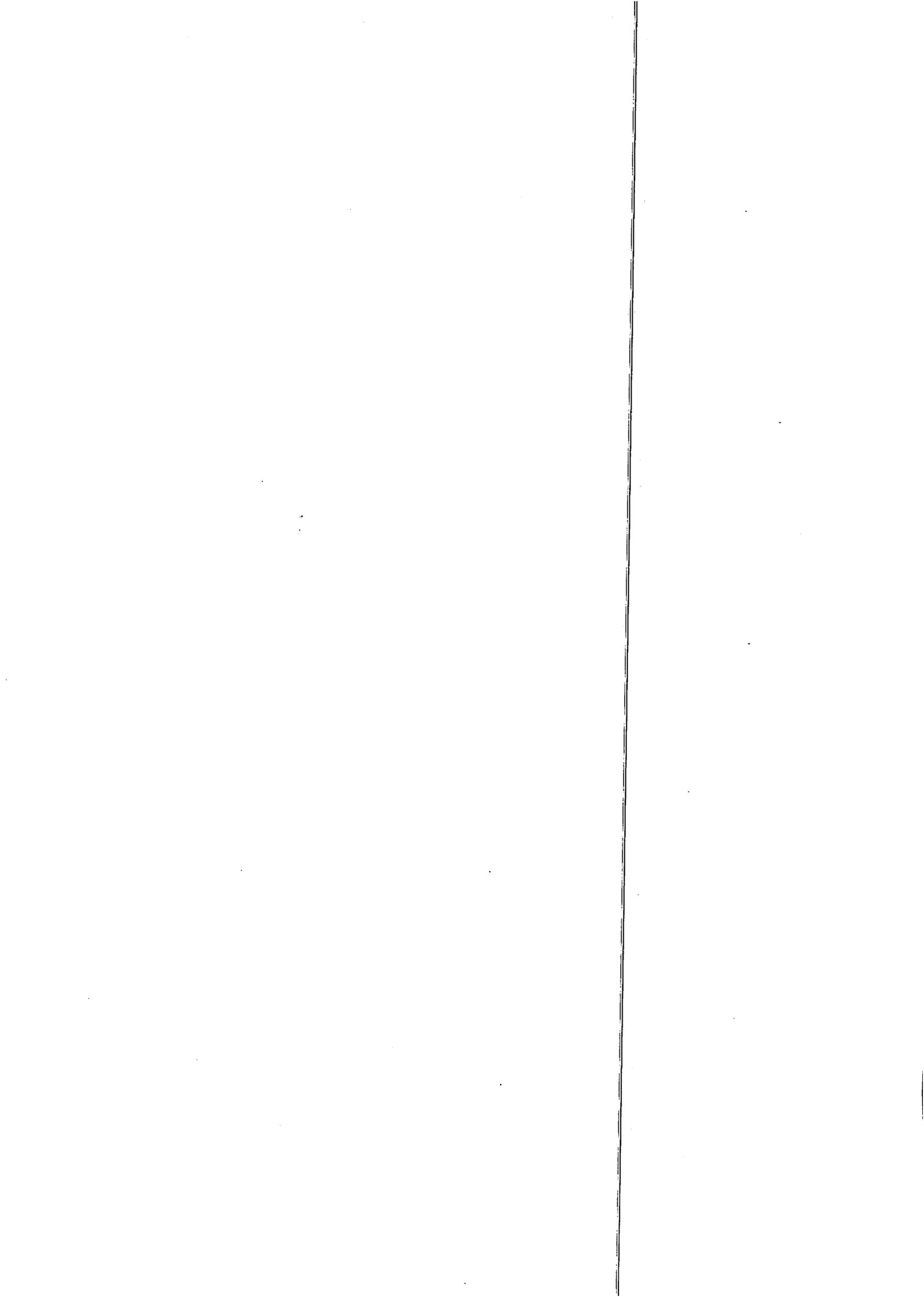
La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

**En la forme :**

**Déclare recevable la Société des Produits Nestlé  
S.A. en son recours :**

**Au fond :**

**Annule la décision du Directeur Général de l'Organisation  
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)  
n°114/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 mai 2015 portant  
rejet de la revendication de propriété de la marque « S.I.F.  
QUBE + Vignette » n°69760 ;**



Statuant à nouveau rejette la revendication de propriété de la marque « S.I.F. QUBE + Vignette » n°69760 formulée par la Société des Produits Nestlé S.A. comme étant mal fondée.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

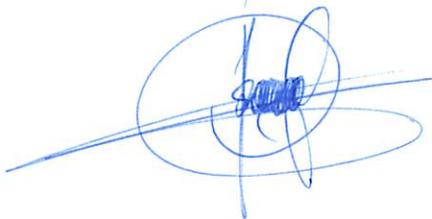


**MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir**

Les Membres :



**M. Amadou Mbaye GUISSÉ**



**M. Hyppolite TAPSOBA**

