

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 13 au 24 juin 2022

DECISION N° 0050/22/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°1100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2020 portant rejet de la revendication de propriété « SOLO + LOGO » n°106714 et radiation de l'enregistrement de la marque « SOLO » n°108897.

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° 1100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 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 04 mai 2021, sous le n°0031, la société BEATS ELECTRONICS LLC, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP, mandataire agréé auprès de l'OAPI, a sollicité l'annulation de la décision n° 1100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a procédé au rejet de la revendication de la propriété de la marque « SOLO + LOGO » n°106714, à la radiation de l'enregistrement de la marque « SOLO » n°108807 et au refus de la désignation de l'OAPI ;

Que la marque « SOLO + LOGO » a été déposée le 30 janvier 2019 par la société ABC Commerce Sarl et enregistrée sous le n°106714 dans les classes 9 et 11 puis publié au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Que la société BEATS ELECTRONICS LLC, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & ASSOCIATES LLP a formulé le 17 décembre 2019 une revendication de propriété à cet enregistrement et a déposé (désignation à travers le système de Madrid) le 16 avril 2019 la marque « SOGLO » sous le numéro 1467701 et enregistré à l'OAPI sous le n°108807 pour les produits de la classe 9 ;

Que l'examen de cette demande a abouti à la décision n° 1100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 de monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté la revendication de propriété de la marque « SOGLO + LOGO » n°106714 et radié l'enregistrement de la marque « SOGLO » n°108807 ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société BEATS ELECTRONICS LLC développe par la plume de son mandataire que la revendication de propriété

a été introduite conformément à l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que l'intimé a demandé l'enregistrement d'une marque identique en rapport avec les produits identiques d'intérêt qui lui est commun sur le marché ;

Que la notoriété d'une marque provient naturellement de l'usage de la marque bien que l'usage de la marque dans les Etats membres de l'OAPI ait sans aucun doute une valeur persuasive cruciale et ne peut être considéré séparément de l'usage de la marque à l'échelle mondiale par le biais de plates-formes internationales et la notoriété acquise par la marque en conséquence ;

Qu'une marque est connue des consommateurs non seulement par la vente des produits portant la marque mais aussi par la commercialisation et la promotion de la marque qui peuvent faire de très diverses manière grâce à un large éventail de médiums ;

Que la preuve de l'usage antérieur de la marque « SOLO » s'est appuyée sur le contenu qui avait publié et disponible et tiré sur le site web international comme imprimés de sites web et de pages sociales de médias ;

Que de nos jours la commercialisation et la promotion de toute marque se fait en grande partie en ligne avec la production de publications sollicitée et non sollicitée et serait superficiel de limiter la preuve acceptable de l'usage et de la réputation (notoriété) d'une marque uniquement aux preuves de ventes physiques et aux imprimés publicitaires ;

Que les reproductions imprimées de contenus qui autrement n'est pas accessible que par voie électronique devraient être considérées comme des preuves imprimées ou autres preuves documentaires conformément à l'article 5(5) et devraient constituer des preuves recevables ;

Que la marque « SOLO » a bénéficié d'une grande visibilité, d'une grande visibilité et d'une grande popularité et a acquis une réputation auprès des consommateurs de sorte que les produits audio SOLO sont convoités dans le monde et portés par d'événements internationaux qui suscitent l'intérêt de millions de spectateurs et de téléspectateurs les jeux olympiques, la coupe FIFA et le tournoi de Tennis Wimbledon ;

Que par ailleurs, elle soutient que les données financières montrent que plus de 20.000 unités caques SOLO ont été vendu en Afrique entre août 2014 et janvier 2019 ;

Qu'elle sollicite en conséquence l'infirmité de la décision en cause et la radiation de l'enregistrement n°106714 de la marque « SOLO + Logo » dans la classe 9 et d'ordonner l'enregistrement de la marque « SOLO » n°108807 (IR1467701) dans la classe 9 à son profit ;

Considérant qu'en réplique, la société ABC Commerce Sarl, expose par la plume du cabinet FAOULY BANGOURA & Cie mandataire agréé auprès de l'OAPI qu'elle a déposé le 30 janvier 2019 sa marque de produit dénommée « SOLO » à l'OAPI en vue de se mettre à l'abri d'éventuels cas de contrefaçon ;

Que demande qui ne souffrait d'aucune entorse a été examinée et enregistrée à l'OAPI sous le n°106714 pour les classes 9 et 11 puis publié au BOPI le 7 juin 2019 en son nom ;

Que cet enregistrement lui confère en vertu du principe de la primauté, le droit exclusif d'usage et de tous les signes similaires phonétiquement et visuellement pour les classes 9 et 11 pour une durée de dix renouvelables ;

Que dans la pleine jouissance des droits conférés, les dispositions de l'article 5 (3) de l'Accord de Bangui ne lui sont pas applicables en raison de ce qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'une marque identique ou similaire tout au moins en Guinée et dans les pays voisins et que sa marque est exploitée en Guinée dans les pays limitrophes à travers les distributeurs ;

Que l'appelante n'a pas fourni des preuves suffisantes de l'usage par elle dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, du signe SOLO pour les produits de la classe 9 avant le dépôt par elle de celui-ci ;

Qu'elle estime que la désignation de l'OAPI par la société BEATS ELECTRONICS LLC pour l'enregistrement de cette marque similaire par le système Madrid, trois mois après son dépôt est une forme de concurrence déloyale de la part de l'appelante dans le but de profiter de ses efforts de promotions dans la sous-région ;

Considérant que dans ses écritures en date du 04 janvier 2022, le Directeur général de l'OAPI fait observer que l'article 5 (5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et l'Instruction administrative n°404 exigent de fournir des preuves suffisantes de la priorité de l'usage du signe dans le territoire des Etats de l'OAPI ;

Qu'en l'espèce, les photographies et les articles de journaux produits n'indiquent ni le lieu ni le moment de leur prise et ne peuvent pas constituer des preuves suffisantes de la priorité de l'usage du signe SOLO par la société BEATS ELECTRONICS LLC ;

En la forme,

Considérant que le recours formé par la société BEATS ELECTRONICS LLC, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & ASSOCIATES LLP en son recours ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant que la société BEATS ELECTRONICS LLC, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & ASSOCIATES LLP sollicite l'annulation de la décision n° 1100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 portant rejet de la revendication de la propriété de la marque « SOLO + LOGO » n°106714 et à la radiation de l'enregistrement de sa marque « SOLO » n°108807 déposée suivant le système Madrid le 16 avril 2019 sous le n°1467701 et enregistrée à l'OAPI sous le n°108807 au motif qu'elle a une priorité d'usage sur la marque « SOLO » laquelle a acquis une notoriété dans le monde et 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 les écrits, imprimés ou documents contemporains aux faits d'usage doivent établir sans équivoque que le déposant de la marque revendiquée a pu avoir connaissance de la priorité d'usage ou de l'usage antérieure de cette marque par le revendiquant ;

Que la preuve d'usage doit suffisamment et notamment établir à l'encontre du déposant les relations d'affaires entretenues avec lui ou avec son voisinage (lieux d'exploitation du signe contesté), les factures et les bons de commandes résultant du partenariat ou des transactions commerciales ;

Considérant qu'en l'espèce la société ABC Commerce Sarl a déposé et obtenu le 30 janvier 2019 l'enregistrement de la marque « SOLO + LOGO » n°106714 » pour les produits des classes 9 et 11 ;

Que suite au dépôt de sa marque « SOLO » n°108807 le 16 avril 2019, la société BEATS ELECTRONICS LLC représenté par le cabinet AKKUM AKKUM & ASSOCIATES LLP a formulé une revendication de propriété de la marque « SOLO + LOGO » au motif qu'elle en a un droit d'usage antérieur pour avoir l'avoir exploité lors de grands événements à travers le monde et en Afrique;

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, les preuves produites par l'appelante devant l'Organisation ne sont pas suffisantes pour établir l'usage antérieur ou la priorité dont elle se prévaut ;

Qu'il ne s'agit point de la nature des preuves c'est-à-dire numérique ou physique mais de leur aptitude à établir sans équivoque que le déposant n'ignorait pas l'existence de ce signe et donc son exploitation ou usage par le revendiquant;

Qu'en effet, l'examen des documents produits au dossier notamment les tirages des sites web indiquant les produits « SOLO » et des indications de boutiques en lignes à Dakar (Sénégal) et au Burkina-Faso ou sont commercialisés entre autres les produits couverts par la marque « SOLO » ne peuvent constituer en l'espèce des preuves suffisantes pour conclure l'usage antérieur de la marque « SOLO » comme le prétend l'appelante ;

Que lesdits documents sont évasifs et épars de sorte qu'il est difficilement soutenable que le déposant comme biens d'autres tiers dans l'espace OAPI, peuvent rattacher le signe a l'appelante comme elle tente de faire croire ;

Qu'à supposer que ces produits sont connus par certains consommateurs en raison de leur notoriété, il ne peut être établi que le déposant de la marque « SOLO + LOGO » avait l'exacte connaissance de de la priorité d'usage de ce signe par l'appelante ;

Que les autres moyens tirés de la notoriété de la marque déposée « SOLO » n°108897 et du risque de confusion de la marque contestée « SOLO+LOGO » 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 « SOLO + LOGO » 106714 formulée par la société

BEATS ELECTRONICS LLC représenté par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP et radié la marque « SOLO » n°108897 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 BEATS ELECTRONICS LLC, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & ASSOCIATES LLP en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée,**

En conséquence,

Confirme la décision n°1100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2020 portant rejet de la revendication de propriété « SOLO + LOGO » n°106714 et radiation de l'enregistrement de la marque « SOLO » n°108897.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,

Camille Aristide FADE

Les membres :

Bertrand Quentin KONDRIOUS

M'BEIRIK BAH Elbar

