

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 29 octobre au 02 novembre 2018

DECISION N° 034/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Sur le recours en annulation de la décision n° 0388/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BON JUS Pomme Banane + Logo » n° 80287

LA COMMISSION

Vu L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), 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° 0388/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ en son rapport ;

Oui la société EUROLAIT et le Directeur Général de l'OAPI en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 24 juin 2014, la société Goldis SARL a déposé à l'OAPI la marque « BON JUS Pomme Banane + Logo » qui a été enregistrée sous le n° 80287 pour les produits de la classe 32 et publiée au BOPI n°11MQ/2014 paru le 14 septembre 2015 ;

Considérant que se disant titulaire d'un contrat daté du 1^{er} décembre 2014 portant licence d'exploitation, pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, de la marque « BONJUS » n° 49017, déposée le 12 novembre 2003 en vue de son enregistrement dans la classe 32 par la Société Compagnie de Boisson en Côte d'Ivoire (COB-CI), puis cédée à la société Lebanese African Investment Holding Company (LAI) qui a modifié le Logo de « BONJUS » avant de renouveler, le 27 avril 2015 la demande d'enregistrement de ladite marque, la société Eurolait a formé opposition le 21 janvier 2016 contre l'enregistrement de la marque « BON JUS Pomme Banane + Logo » ;

Considérant que par décision n° 0388/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017, le Directeur général de l'OAPI a rejeté ladite opposition ;

Considérant que par requête enregistrée le 19 octobre 2017, la Société Eurolait a sollicité l'annulation de cette décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, la société Eurolait fait observer qu'en application de l'article 18-1) de l'annexe III de l'Accord de Bangui et en vertu de sa qualité de titulaire de licence d'exploitation de la marque « BONJUS » propriété de la société LAI, elle justifie du droit exclusif d'utilisation de ladite marque et, par suite d'un intérêt légitime à former

opposition contrairement aux motifs de la décision attaquée, laquelle ne devrait rechercher que la sauvegarde des droits du titulaire de la marque « BONJUS », en l'occurrence, la société LAI qui lui avait déjà octroyé le droit d'assurer la protection de la marque objet du contrat de licence dont l'article 8 stipule : *« les parties s'engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance notamment de l'existence de toutes marques concurrentes, susceptibles de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle ou de toute contrefaçon. Dans ce cas, après en avoir préalablement informé par écrit le concédant, le licencié pourra agir seul, notamment dans le cadre d'une action en concurrence déloyale ou en contrefaçon »* ;

Considérant qu'en dépit de la notification du présent recours par correspondance n° 0023/OAPI/PCSR/SCSR du 9 janvier 2018, suivie d'un rappel du 4 juin 2018, du secrétariat de la Commission supérieure de recours de l'OAPI au Cabinet SCPA BABADY & FRANCIS du barreau de Guinée (Conakry) pour le compte de la Société Goldis SARL, aucun mémoire en réponse n'a été déposé ;

Considérant que dans ses écritures produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI a réitéré les motifs de sa décision ;

Considérant qu'à l'audience de la Commission Supérieure de Recours tenue le mardi 30 octobre 2018, maître Maryse BOHOUSSOU-DJE BI DJE, du cabinet F.D.K.A, avocats au barreau de Côte d'Ivoire, a produit, pour le compte de la Société Eurolait des notes de plaidoiries accompagnées de quatre pièces que sont : une décision n° 18/0098/OAPI/DG/DGA/DPI/SSD du 26 janvier 2018 ; une décision n° 18/0099/OAPI/DG/DGA/DMSD/SSD du 26 janvier 2018 ; un contrat de licence entre les sociétés LAI et EUROLAIT du 01^{er} décembre 2014 et des images des deux emballages « BON JUS » et « Bon Jus » ;

Que par l'organe de ce conseil, EUROLAIT a réitéré le respect par sa personne de toutes les conditions légales pour agir en opposition contre l'enregistrement de la marque « BON JUS Pomme Banane + Logo » n° 80287, à savoir son intérêt né du contrat de licence consenti à son profit, la violation des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé et celle d'un droit antérieur enregistré telles que prévues par l'article 18 du même texte et,

partant, sa demande d'infirmer de la décision n° 0388/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 du Directeur général de l'OAPI ;

Considérant que le représentant du Directeur général de l'OAPI a précisé qu'en l'espèce, le droit antérieur protégé n'appartient pas à l'opposant avant de déclarer s'en tenir à ses écrits ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société Eurolait est régulier et doit être déclaré recevable ;

Au fond :

Considérant que les deux décisions du directeur général de l'OAPI n° 18/0098/OAPI/DG/DGA/DPI/SSD et n° 18/0099/OAPI/DG/DGA/ DMSD/SSD du 26 janvier 2018 produites aux débats en cours d'audience portent respectivement inscription au registre spécial des marques, d'une part, de la cession totale entre la Compagnie de Boisson en Côte d'Ivoire (COB-CI) et la société Lebanese African Investment Holding Company (LAI) de la marque du 29 septembre 2014 avec effets à compter du 10 décembre 2014 et, d'autre part, de la concession de licence de marque entre LAI et EUROLAIT du 1^{er} décembre 2014 avec effets à compter du 3 juillet 2015 ;

Mais, considérant que ces inscriptions intervenues à la même date, postérieurement à la décision attaquée et au dépôt du mémoire ampliatif devant la commission de céans, soit plus de trois années après les demandes de la société intéressée, ne peuvent être prises en compte parmi les termes objectifs du présent litige dès lors qu'aucune des dispositions légales invoquées à leur fondement n'autorise leur auteur à conférer auxdits actes un effet rétroactif destiné, vraisemblablement, à corriger la négligence accusée dans son office du fait du délai anormalement long consacré à leur traitement ;

Considérant, au surplus, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette production a été préalablement signifiée aux parties adverses ; Que même le représentant du Directeur général de l'OAPI auteur desdites décisions n'en fait état, ni dans ses observations écrites, encore moins dans celles orales ; que dès lors, sous peine de porter atteinte au respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties garants du droit à un procès équitable, il échet de les écarter des débats ;

Et, considérant que la décision querellée ne dénie à la société EUROLAIT ni intérêt, encore moins qualité à agir en opposition dès lors qu'elle a déclaré son recours recevable ; que c'est plutôt le bien fondé de celui-ci que le directeur général a estimé non valable au regard des dispositions de l'article 18-1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et plus précisément en raison du défaut d'un droit antérieur enregistré appartenant à l'opposant ;

Considérant, en effet, que ni le contrat de licence d'exploitation de la marque « BONJUS » n° 49017, ni son inscription tardive dans le registre spécial des marques de l'OAPI n'opèrent un transfert de propriété de ladite marque au profit de la société EUROLAIT qui a régulièrement formé opposition, ainsi qu'en attestent les stipulations de l'article 8 du contrat de concession de licence en date du 1^{er} décembre 2014 selon lesquelles *« les parties s'engagent à se tenir mutuellement informées de toutes les atteintes aux marques objet du présent contrat dont elles pourraient avoir connaissance notamment de l'existence de toutes marques concurrentes, susceptibles de faire naître une confusion dans l'esprit de la clientèle ou de toute contrefaçon. Dans ce cas, après en avoir préalablement informé par écrit le concédant, le licencié pourra agir seul, notamment dans le cadre d'une action en concurrence déloyale ou en contrefaçon »* ;

Considérant que cette clause n'enlève au propriétaire concédant la marque objet du contrat de licence d'exploitation, en l'occurrence la société LAI, la moindre prérogative ou le moindre droit tendant à la protection de l'enregistrement effectué en son nom ; qu'elle oblige plus exactement le bénéficiaire de ladite licence, c'est-à-dire EUROLAIT, à ne jamais agir en contrefaçon ou concurrence déloyale en vue de rechercher la protection de la marque « BONJUS » n° 49017 sans préalablement l'aviser et par écrit ;

Qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'EUROLAIT a satisfait à ce préalable ;

Considérant, par conséquent, que c'est à bon droit que le Directeur général de l'OAPI qui a énoncé *« qu'en application des dispositions de l'article 18-1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'opposition fondée sur la violation d'un droit enregistré antérieur ne peut être formée que par le titulaire dudit droit. Le contrat de licence confère un droit de jouissance au licencié et non pas un transfert de propriété »*, puis relevé que la société EUROLAIT, bénéficiait d'un droit de licence sur la marque «*BONJUS Vignette* » n°49017» en a déduit

que ladite société *ne peut valablement former opposition* ;

D'où il suit que le recours de la société Eurolait doit être rejeté comme mal fondé et la décision n° 0388/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 du Directeur Général de l'OAPI confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : Reçoit la Société Eurolait en son recours ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0388/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BON JUS Pomme Banane + Logo » n° 80287.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 02 novembre 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA