

DECISION N° 589/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « BOTA BOX » n° 88975 et radiation de l'enregistrement de la marque « BOTA BOX » n° 99770

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 88975 de la marque « BOTA BOX » ;
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 28 février 2018 par la société DELICATO VINEYARDS, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER (INC. NGWAFOR & PARTNERS SARL) ;
- Vu** la lettre n° 00523/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MEZ du 15 mars 2018 communiquant la revendication de propriété au titulaire de la marque « BOTA BOX » n° 88975 ;

Attendu que la marque « BOTA BOX » a été déposée le 28 avril 2016 par la société FORTUNE INDUSTRIES LTD et enregistrée sous le n° 88975 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2016 paru le 29 août 2017 ;

Attendu qu'au soutien de sa revendication de propriété, la société DELICATO VINEYARDS fait valoir qu'elle est propriétaire des marques « BOTA » et « BOTA BOX » à travers le monde ; que ses marques sont enregistrées dans plusieurs pays notamment les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, les Bermudes, les Iles Caïman, le Japon, le Costa Rica, Hong Kong... ; que entre 2007 et 2017 les vins commercialisés sous ses marques sont les plus vendus à travers le monde ;

Que de par la notoriété de ses produits et partant de ses marques, elle est une véritable multinationale dont les produits conçus et fabriqués par elle, sont connus dans le monde entier et partant dans le territoire OAPI, bien avant le dépôt de la marque du déposant ; que le déposant aurait dû connaître que la

marque « BOTA BOX » lui appartenait déjà ; que le déposant a donc agi de mauvaise foi ;

Qu'aux termes de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « 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 suivant la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ; qu'ainsi le 21 février 2018, elle a effectué le dépôt de sa marque « BOTA BOX » n° 99770 pour les produits de la classe 33 conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que la marque du déposant est identique à la sienne visuellement, phonétiquement et conceptuellement ; que l'élément dominant (**BOTA BOX**) de sa marque a été repris dans la marque du déposant ; qu'en plus les deux marques couvrent les produits de la même classe 30 ; qu'ainsi, il y a lieu de recevoir la revendication de propriété et de procéder à la radiation de la marque BOTA BOX n° 88975 ;

Attendu que la société FORTUNES INDUSTRIES LTD., représentée par le cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, fait valoir dans son mémoire en réponse que l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prescrit au revendiquant un dépôt préalable de la marque dans un délai de six mois suivant l'enregistrement du premier dépôt ; que dans les écritures versées par le revendiquant, il est fait mention d'une telle démarche mais aucun élément de preuve n'est transmis, toute chose qui rend difficile l'appréciation de l'application de l'Accord de Bangui ;

Que par correspondance n° 1257/OAPI/DG/DGA/DAT/SDPD/NMLA du 06 avril 2016, le Directeur Général de l'OAPI a transmis les résultats d'une demande de recherche d'antériorité introduite par elle le 22 mars 2016 ; que ces résultats ont démontré que sa marque n'avait pas fait l'objet d'une protection dans l'espace OAPI ; qu'ainsi, elle n'est pas de mauvaise foi dans la mesure où elle a pris toutes les mesures pour ne pas violer les droits d'un tiers ; que par Décision n° 00172/CSR/OAPI du 13 novembre 2013, la Commission Supérieure de Recours a eu à régler la question de la mauvaise foi en ces termes : « la mauvaise foi de AGBERE ne peut être démontrée dès lors qu'il a procédé à une recherche d'antériorité auprès de l'OAPI avant de déposer sa marque » ;

Que la connaissance de l'usage antérieur qui matérialise la mauvaise foi renvoie surtout à la connaissance de l'existence d'un droit antérieur ; que dans une Décision n° 00193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009, le Directeur

Général de l'OAPI affirme que « l'OAPI ne peut protéger que ceux qui l'ont sollicité à travers le dépôt de leurs marques auprès d'elle » ; « qu'il s'agit du principe de territorialité édicté par le droit des marques qui fait que la protection est fonction du signe dans un espace donné » ; qu'ainsi tous les certificats d'enregistrement de la marque objet du litige à travers le monde versés par le revendiquant n'ont aucune incidence sur le litige en vertu du principe de la territorialité des marques ; qu'aucune référence des activités, documents ou imprimés sur l'exploitation de la marque dans l'espace OAPI n'est apportée ; qu'à ce sujet, la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI est sans équivoque ;

Que la présente revendication de propriété mérite d'être rejetée conformément aux dispositions de l'article 5 (4) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 5(5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la priorité de l'usage de la marque revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir ;

Attendu que la société DELICATO VINEYARDS n'a pas, conformément à l'Instruction Administrative n° 404 (d), fourni des preuves suffisantes de l'usage, dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, de sa marque « BOTA BOX », avant le dépôt de celle-ci par la société FORTUNE INDUSTRIES LTD ;

Attendu que la marque « BOTA BOX » le n° 99770 déposée le 21 février 2018 dans la classe 33 dans le cadre de la revendication de propriété, au nom de la société DELICATO VINEYARDS doit être radiée,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque n° 88975 « BOTA BOX » formulée par la société DELICATO VINEYARDS est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « BOTA BOX » n° 88975 est rejetée. La marque « BOTA BOX » n° 99770 de la société DELICATO VINEYARDS, déposée dans le cadre de la revendication de propriété est radiée.

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 4 : La société DELICATO VINEYARDS, dispose d'un délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**