

DECISION N° 059/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SMARTIES + Vignette » n° 68180

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° 68180 de la marque « SMARTIES + Vignette » ;
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 28 février 2013 par la Société des Produits Nestlé S.A, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la lettre n° 0885/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 21 mars 2013 communiquant l'avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « SMARTIES + Vignette » n° 68180 ;

Attendu que la marque « SMARTIES + Vignette » a été déposée le 21 février 2011 par la société PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY (P.F.I) et enregistrée sous le n° 68180 dans les classe 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 5/2011 paru le 30 août 2012 ;

Attendu que la Société des Produits Nestlé S.A fait valoir, au soutien de sa revendication de propriété, qu'elle a la priorité de l'usage de la marque « SMARTIES » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI et surtout en Côte d'Ivoire où les produits marqués « SMARTIES » pour des friandises à base de chocolat sont commercialisés depuis plusieurs années ; que ces produits sont vendus dans les supermarchés, notamment dans les duty-free des aéroports, comme l'atteste les bons de livraisons versés au dossier et sont connus et prisés par les consommateurs ;

Que la réputation acquise par le fait de l'usage répandu de ses marques « SMARTIES » leur confère la qualité de marque notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris ;

Qu'elle revendique la propriété de la marque « SMARTIES + Vignette » n° 68180 déposée à l'OAPI le 21 février 2011 dans les classes 29, 30 et 32 au nom de la société PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY (P.F.I), en application des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; aux motifs qu'au moment du dépôt, cette dernière avait connaissance de ce qu'elle avait la priorité de l'usage de cette marque sur le territoire OAPI ; qu'il est surprenant que le déposant ait pu, par simple coïncidence, choisir un terme identique pour son dépôt ; que les documents versés au dossier attestent à suffisance la priorité de l'usage de cette marque à son nom sur ledit territoire,

Que dans le cadre de cette procédure, elle a obtenu l'enregistrement de la marque « SMARTIES » revendiquée ; que cette marque a été déposée le 07 septembre 2012, ensuite enregistrée sous le n° 72491 pour les produits des classes 29, 30 et 32 ; qu'elle sollicite par conséquent la radiation de l'enregistrement n° 68180 de la marque « SMARTIES + Vignette » du déposant dans les conditions prévues par la loi ;

Attendu qu'il ressort des documents produits, qu'il a été fait usage de la marque « SMARTIES » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI par la Société des Produits Nestlé S.A, avant le dépôt de celle-ci par la société PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY (P.F.I) le 21 février 2011 ;

Attendu que cette marque a été utilisée pour des friandises à base de chocolat ; que ces produits sont commercialisés depuis 2006 dans les supermarchés, et dans les free shops des aéroports ; que le déposant aurait dû avoir connaissance de l'existence de la marque « SMARTIES » pour lesdits produits, avant le dépôt de celle-ci à son nom ;

Attendu en outre que la société PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY (P.F.I) n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis de revendication de propriété formulée par la Société des Produits Nestlé S.A ; que les dispositions de l'Instruction administrative n° 404 sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « SMARTIES + Vignette » n° 68180 formulée par la Société des Produits Nestlé S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement de la marque « SMARTIES + Vignette » n° 68180 est radié.

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

Article 4 : La société PROFESSIONAL FOOD INDUSTRY (P.F.I), titulaire de la marque « SMARTIES + Vignette » n° 68180, 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 19/12/2014

Le Directeur Général



Paulin EDOU EDOU