

DECISION N° 856/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » n° 95093

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° 95093 de la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » ;
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 24 septembre 2018 par la société CHANGYI HUACHEN TEXTILE PRINTING AND DYEING CO. LTD, représenté par la SCP Cabinet NGO MINYOGOG & Associés ;

Attendu que la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » a été déposée le 18 octobre 2016 par la société WAX EMPIRE Sarl et enregistrée sous le n° 95093 dans la classe 24, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2017 paru le 22 mars 2018 ;

Attendu que la société CHANGYI HUACHEN TEXTILE PRINTING AND DYEING CO. LTD fait valoir, au soutien de sa revendication de propriété, qu'elle est une entreprise de textiles et de tissus entre autres ; qu'elle exporte depuis plusieurs années en Afrique et notamment au Togo les produits textiles sous la marque PAKSA ; qu'elle a la priorité de l'usage de cette marque sur le territoire des Etats membres de l'OAPI et surtout au Togo où ces produits sont connus par les consommateurs et commercialisés depuis plusieurs années ;

Qu'elle revendique la propriété de la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » n° 95093 déposée à l'OAPI le 18 octobre 2016 au nom de la société WAX EMPIRE Sarl, 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'il avait la priorité de l'usage de cette marque sur le territoire OAPI ; que la société WAX EMPIRE Sarl ne saurait nier être en relation d'affaire avec elle avant le dépôt de sa marque à l'OAPI ; que cette relation d'affaire a été consolidé par un contrat de distribution signé le 1^{er} décembre 2017 entre les deux parties ; que le dépôt de la marque « PAKSA

KEEP COLOR + Logo » n° 95093 par son cocontractant n'est rien d'autre qu'un acte malveillant et de mauvaise foi ;

Que dans son mémoire en réponse, la société WAX EMPIRE Sarl reconnaît qu'elle est entrée en relation d'affaire avec elle sur la base d'un contrat dont l'objet unique était la vente des produits sous la marque « PAKSA » au Togo et dans les marchés voisins tout en s'interdisant de déposer ou faire enregistrer ladite marque ou toute marque similaire ; que les documents versés au dossier attestent à suffisance la priorité de l'usage de cette marque à son nom sur ledit territoire ; que la société WAX EMPIRE Sarl avait parfaitement connaissance de la priorité de l'usage de cette marque par un tiers, avant le dépôt de celle-ci à son nom ; qu'il s'agit d'un dépôt frauduleux fait de mauvaise foi ;

Que conformément aux dispositions de l'article 5 (5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle produit au dossier de procédure des documents, écrits et imprimés contemporains qui prouvent à suffire l'usage antérieur de la marque querellée sur le territoire des Etats membres de l'OAPI en son nom avant le dépôt de celle-ci par la société WAX EMPIRE Sarl ;

Que dans le cadre de cette procédure, il a effectué la demande d'enregistrement de la marque « PAKSA » revendiquée ; que cette marque a été déposée le 21 septembre 2018 suivant procès-verbal n° OA/3/2018/03050 pour les produits des classes 24 et 25 ; qu'il sollicite par conséquent la radiation de l'enregistrement n° 95093 de la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » dans les conditions prévues par la loi ;

Attendu que la société WAX EMPIRE Sarl fait valoir dans son mémoire en réponse que toutes les conditions commutatives de la revendication de propriété ne sont pas réunies en l'espèce ; en ce que le revendiquant ne fournit pas de preuves suffisantes de l'usage en son nom personnel de la marque « PAKSA » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI dans la classe 24; que le moyen tiré de la priorité de l'usage ne saurait prospérer et doit être rejeté ; que pour soutenir la mauvaise foi du déposant, elle invoque la relation d'affaires existant entre les parties née d'un contrat de distribution signé le 1^{er} décembre 2017 ; qu'il est aisé de constater que ledit contrat de distribution qui fonde des relations d'affaires alléguées n'a été conclu que bien postérieurement au dépôt de sa marque, soit, plus d'un an après ;

Qu'il est donc constant qu'elle avait la priorité de l'usage de la marque litigieuse et avait même effectué le dépôt à l'OAPI plus d'un an avant le début des relations d'affaires entre les parties ; que conformément à l'article 5(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt ; qu'elle est titulaire de la marque

« PAKSA KEEP COLOR + Logo » n° 95093 pour l'avoir enregistrée le premier ; que le dépôt de la marque « PAKSA » effectué le 21 septembre 2018 par la demanderesse est similaire à sa marque antérieure ; qu'il échet reconventionnellement de reconnaître sa propriété sur sa marque et de rejeter la demande d'enregistrement de la marque nominale « PAKSA » déposée le 21 septembre 2018 ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Attendu que l'opposition à l'enregistrement d'une marque est faite par voie d'action conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et non par voie reconventionnelle ;

Attendu qu'il ressort des documents produits, qu'il a été fait usage de la marque « PAKSA » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI par la société CHANGYI HUACHEN TEXTILE PRINTING AND DYEING CO. LTD avant le dépôt de celle-ci par la société WAX EMPIRE Sarl, le 18 octobre 2016 ;

Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les produits textiles et les tissus de la classe 24 ; que le déposant qui était en relations d'affaires avec ladite société avait connaissance de l'existence et de l'usage de la marque « PAKSA » par ce dernier pour lesdits produits, avant le dépôt de celle-ci à son nom,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » n° 95093 formulée par CHANGYI HUACHEN TEXTILE PRINTING AND DYEING CO. LTD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement de la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » n° 95093 est radié.

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

Article 4 : La société WAX EMPIRE Sarl, titulaire de la marque « PAKSA KEEP COLOR + Logo » n° 95093, 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 28 avril 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU