

DECISION N°1177/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de la revendication de propriété de la marque
« BUREAU LUMIERE + LOGO » n° 107858 et radiation de la marque
« BUREAU LUMIERE + LOGO » n° 115234**

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° 107858 de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » ;
- Vu** la demande d'enregistrement de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » n°115234 déposée le 06 janvier 2020 ;
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 07 janvier 2020 par BUREAU LUMIERE, représentée par Monsieur Jean Bernard KAMGAIN ;

Attendu que la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » a été déposée le 12 avril 2019 par BUREAU LUMIERE représentée par Monsieur DJOMO Pierre et enregistrée sous le n° 107858 dans les classes 41, 44 et 45, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

Attendu que l'association BUREAU LUMIERE représentée par Monsieur KAMGAIN J. Bernard a procédé au dépôt de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » n°115234 le 06 janvier 2020 dans les classes 41, 44 et 45 ;

Que son intérêt à agir tient premièrement compte de son droit sur la marque « BUREAU LUMIERE » n°46474 du 16 octobre 2002, dont le non-renouvellement est dû au décès du fondateur de l'association ;

Que son action se fonde sur les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui stipule que : « 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 qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Qu'elle a donc procédé au dépôt de la marque revendiquée le 6 janvier 2020 dans les classes 41, 44 et 45 identiques à celle revendiquée afin de jouir du bénéfice des dispositions de l'article suscitée ;

Que les noms des deux associations sont identiques sur les plans visuel et phonétique, ce qui est de nature à créer une certaine confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'au soutien de sa revendication, l'association indique qu'elle existe depuis le 26 novembre 1996 suivant récépissé de déclaration n°00262/RDA/JO6/BAPP ;

Que depuis plus d'une décennie, l'association a été interpellée par les agissements peu orthodoxes de certains de ses membres ; qu'une assemblée générale extraordinaire s'est donc tenue le 16 février 2019, et qu'à l'issue, il a été décidé de l'exclusion des membres coupables d'agissements douteux dont le titulaire de la marque, objet de présente revendication ;

Que c'est un mois après son exclusion que sieur DJOMO Pierre a procédé au dépôt identique de la marque revendiquée ; et que ces agissements témoignent de l'intention frauduleuse de s'approprier un signe appartenant à l'association BUREAU LUMIERE ;

Attendu que Monsieur DJOMO du BUREAU LUMIERE dans sa réponse indique que le revendiquant n'a pas versé aux débats des documents probants dudit usage se contentant de simples allégations ;

Que le revendiquant n'a pas versé aux débats des références ou éléments de dépôt de signe qu'elle prétend avoir déposé, ce qui rend une comparaison de signes impossible ;

Que c'est à la lumière de l'article 21 alinéa 6 de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui stipule que « une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelée ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement » ;

Que les résultats de la recherche d'antériorité effectuée à l'OAPI indiquent que la marque n°46474 est tombée dans le domaine public depuis 2015, soit 5 ans, légitimant ainsi son dépôt ;

Attendu que l'association « BUREAU LUMIERE » représentée par Monsieur KAMGAIN J. Bernard a procédé au dépôt de la marque revendiquée dans les délais légaux ;

Qu'elle n'a pas apporté la preuve d'usage de la marque sur le territoire des Etats membres dans les classes 41, 44 et 45 ;

Attendu en outre que conformément à l'article 21 alinéa 6 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelée ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement ; que le dépôt de la marque revendiquée dans un délai de cinq ans est légitime, car le titulaire de la marque a abandonné sa marque ;

Qu'il y'a lieu de rejeter la requête du revendiquant et de radier l'enregistrement de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » n° 115234, postérieure,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » n°107858 formulée l'association BUREAU LUMIERE représentée par Monsieur KAMGAIN J. Bernard, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la revendication de propriété à l'enregistrement de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » n° 107858 est rejetée.

Article 3 : l'enregistrement n°115234 de la marque « BUREAU LUMIERE + LOGO » déposée le 06 janvier 2020 au nom de l'Association BUREAU LUMIERE représentée par Monsieur KAMGAIN J. Bernard, dans le cadre de la revendication de propriété est radiée.

Article 3 : L'Association BUREAU LUMIERE représentée par Monsieur KAMGAIN J. Bernard, titulaire de la marque « BUREAU LUMIERE » n° 115234, 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**