

JUGEMENT
N°006/23/CJ1/SII/TCC
du 12 Janvier 2023

Rôle Général

BJ/e-TCC/2022/0696

Société « XINO SARL »
(SCPA DTAF – Me Charles
BADOU)

C/

Société « THE GB FOODS
AFRICA HOLDING COMPANY,
SLU » SA

(Me Rufin TCHIAKPE – SCPA
AHOUNOU & CHADARE)

OBJET

Radiation de marque

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU

SECTION II

1^{ère} CHAMBRE DE JUGEMENT

COMPOSITION

Président : Romain KOFFI

Assesseurs : Cyprien TOZO et Laurent SOGNONNOU

Ministère Public : Jules AHOGA

Greffier : Eulalie SAMBIENI-AGOSSADOU

Débat le 22 décembre 2022 ;

Jugement contradictoire en premier ressort
prononcé à l'audience publique du 12 Janvier 2023 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Société « XINO » SARL, société à responsabilité limitée de droit béninois, au capital de 1.000.000 francs CFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro RB/COT/21 B 29597, dont le siège social est sis à Cotonou, quartier Agontinkon, îlot 1144, parcelle C, maison ANAGO HOUNVOU, prise en la personne de sa gérante en exercice, Luxe Marie Médéton KOUNAKPO, tél. (229 66 35 62 05) ;

Assistée de la SCPA DTAF et de Maître Charles BADOU, Avocat au Barreau du Bénin ;

DEFENDERESSE :

Société « THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU », société anonyme de droit espagnol, au capital de 18.500.000 euros, immatriculée au registre de commerce des sociétés de Barcelone sous les numéros B3665698 ; B3665699 ;

B3665700 et B3665701, dont le siège social est sis à PLAZA EUROPA 42, L'HOSPITALET DE LIOBREGAT, 08902, BARCELONE avec élection de domicile au siège de la société WEST AFRICA ESMES BENIN, sis au 2^{ème} Etage de l'immeuble HAZIEL Ganhi à côté de la cathédrale Notre-Dame, Cotonou Bénin représentée par son président du conseil d'administration en exercice, RICOU FUSTAGUERAS IGNASI, demeurant et domicilié ès qualités au siège de ladite société ;

Assistée de la SCPA A&C et de Maître Rufin TCHIAKPE, Avocat au Barreau du Bénin ;

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ;

Après en avoir délibéré ;

La Société WATANMAL BOOLCHAND & CO LTD a fait enregistrer la marque « GINO » à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) suivant arrêté n°1270/00/OAPI/DG/DPG/SSD/EKJ du 12 juin 2000 avec publication de l'enregistrement au bulletin officiel n°2 de l'année 2000 et a procédé au renouvellement de l'enregistrement par décision n°10/0582/OAPI/DG/ DGA/DPI/SSD du 30 juillet 2010 avant de céder cette marque à la Société INNOVATION PLUS HOLDING CORPORATION ;

Celle-ci a étendu la protection de la marque « GINO » aux produits des classes 34 et a obtenu le 30 mai 2014, un certificat d'enregistrement de la marque « GINO » relativement à ces produits ;

Courant 2017, cette marque a été cédée au profit de la Société GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SLU ;

En 2019, une fusion est intervenue entre cette dernière et la Société THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU ;

Se prévalant du défaut d'utilisation de la marque pendant une durée ininterrompue de cinq (05) ans dans chacun des dix-sept (17) Etats membres de l'OAPI, la Société XINO SARL a attiré devant le tribunal de commerce de Cotonou, la Société THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU pour obtenir :

- la radiation de la marque « GINO + dessins » ;
- la communication de la radiation à l'OAPI pour son inscription au registre spécial des marques ;
- l'exécution provisoire sur minute de la présente décision ;

Au soutien de ses demandes, la Société XINO SARL expose que l'action en radiation est dirigée contre toute marque enregistrée, sans considération de son titulaire ;

Que le décompte du délai légal de cinq (05) ans commence à courir du jour où la marque a été enregistrée ou renouvelée et non à partir du jour où le nouveau titulaire acquiert la propriété de ladite marque ;

Qu'elle a un intérêt légitime en ce qu'elle est une société commerciale au même titre que la Société THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU ;

Que la marque utilisée par celle-ci se différencie de la marque telle qu'enregistrée avec ses caractéristiques ;

Que la preuve de l'utilisation d'une marque ne peut être rapportée que par des connaissances, des BFU ou des quittances de douane, et non pas, par tout moyen ;

La Société THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU résiste à ces prétentions en

soulevant au principal, l'irrecevabilité de l'action de la Société XINO SARL et au subsidiaire, le mal fondé ;

Elle développe qu'elle n'est propriétaire de la marque GINO que depuis février 2020, après l'accomplissement des formalités administratives auprès de l'OAPI, dont la dernière fut la publication au BOPI N°01 MQ / 2020 du 14 février 2020 de l'inscription au registre spécial des marques ;

Que pour compter de cette date, elle n'a pas utilisé la marque GINO pendant une durée ininterrompue de cinq (05) ans précédant l'action ;

Qu'elle ne peut répondre de l'utilisation de la marque GINO par les autres Sociétés ;

Que la fusion entraîne la dissolution de la société fusionnée sans liquidation, et les dispositions des articles 30 et 31 de l'Accord de BANGUI ne rendent opposables aux tiers, les transmissions de droits de propriété intellectuelles issues d'une fusion au profit de la société absorbante qu'après l'inscription de la fusion au registre spécial des marques et sa publication au BOPI ;

Que la présente procédure a un but vindicatif et procède d'une intention de nuire ;

Qu'elle a produit la preuve qu'elle utilise la marque GINO dans tous les pays francophones, soit plus d'une dizaine de pays sur les 17 Etats membres de l'OAPI ;

Que l'utilisation d'une marque est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que la Société THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU conteste la recevabilité de l'action de la Société XINO SARL au motif qu'elle n'a utilisé la marque GINO que durant deux (02)

avant la présente action et que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

Attendu que l'article 27 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle Acte du 14 décembre 2015 dispose : « 1) *A la requête de tout intéressé, la juridiction nationale compétente peut constater la déchéance et ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui :*

a) pendant une durée ininterrompue de cinq (05) ans précédant l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes

... » ;

Attendu que selon le point 2 du même article, le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'usage de cette marque ;

Qu'il en est ainsi en ce que c'est le titulaire de la marque contestée qui est le mieux à même de rapporter la preuve des actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux dans le délai légal ;

Que ce titulaire à mieux de rapporter la preuve de l'usage de cette marque ne peut être que celui contre qui l'action est dirigée ;

Qu'il ne peut être mis à la charge de celui-ci, lorsqu'il est cessionnaire d'une marque, la preuve de l'usage par les cédants de la marque ;

Attendu que la présente action en déchéance est introduite par la Société XINO SARL exclusivement contre la Société THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU ;

Qu'il est constant au dossier que celle-ci n'a acquis un droit de propriété opposable aux tiers sur la marque GINO qu'à compter de la publication au BOPI N°01

MQ / 2020 du 14 février 2020 de l'inscription au registre spécial des marques ;

Que de cette date à celle de l'introduction de la présente instance, il s'est écoulé moins de cinq (05) ans ;

Que l'action en déchéance introduite par la Société XINO SARL est dès lors prématurée ;

Qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

1- Constate que la Société THE GB FOODS AFRICA HOLDING COMPANY, SLU est devenue titulaire de la marque GINO depuis moins de cinq (05) ans ;

2- Déclare irrecevable, l'action en déchéance de ladite marque initiée par la Société XINO SARL ;

3- Condamne celle-ci aux dépens.

ONT SIGNE

LE GREFFIER

LE PRESIDENT