

DECISION N° 561/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « PHOENIX + Logo » n° 84440

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° 84440 de la marque « PHOENIX + Logo » ;
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 03 février 2017 par la société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ;
- Vu** la lettre n° 0495/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 23 février 2017 communiquant la revendication de propriété au titulaire de la marque « PHOENIX + Logo » n° 84440 ;

Attendu que la marque « PHOENIX + Logo » a été déposée le 30 juin 2015 par la société SEHI et enregistrée sous le n° 84440 pour les produits des classes 7, 9 et 12, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2015 paru le 03 août 2016 ;

Attendu qu'au soutien de sa revendication de propriété, la société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED fait valoir qu'elle est productrice de la marque des voitures ASTON MARTIN, commercialisée de par le monde entier sous des marques notoires notamment, « ASTON MARTIN & Wings device » dont elle est et demeure titulaire incontestée ; qu'elle utilise de ce fait et sans conteste ses marques depuis sa création le 15 janvier 1913 par Messieurs Lionel Martin et Robert Bamfarg ; que pour préserver ses droits à l'OAPI, elle a procédé au dépôt de sa marque dans le respect des dispositions de l'Accord de Bangui ;

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 » ;

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 commercialisés dans le monde entier et partant dans le territoire OAPI bien avant le dépôt de la marque « PHOENIX + Logo », à savoir le 30 juin 2015 ;

Que malgré la notoriété de sa marque, la société SEHI a pris le soin de procéder à un enregistrement à l'OAPI d'une marque similaire à la sienne ; que dans le cadre de cette reproduction servile, il convient d'observer que le déposant a procédé à l'enregistrement à l'identique de la marque « PHOENIX + Logo » qui est le symbole notoire, apparent et essentiel de tous les produits mis sur le marché par elle ; qu'en fait ses marques sont mondialement connues par le design de deux ailes ;

Que l'enregistrement à l'identique de marque « PHOENIX + Logo » dans les classes 7, 9 et 12 n'est que la matérialisation de l'intention frauduleuse et criminelle du déposant de créer, une totale confusion dans l'esprit du consommateur, et partant de jouir de la notoriété de ses marques ; qu'un tel dépôt démontre à suffisance l'intention malveillante et pernicieuse du déposant de jouir malicieusement des pénibles et immenses sacrifices et investissements consentis par elle ;

Que de nombreux modèles ont régulièrement été utilisés par le public de l'espace OAPI notamment le président Omar BONGO et actuellement le célèbre footballeur Samuel ETO'O ;

Que la société SEHI avait une parfaite connaissance de l'existence de ses marques avant de procéder à leur enregistrement à l'OAPI, puisqu'elles entretiennent depuis de longues dates d'intenses relations commerciales ;

Attendu que la société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED a déposé la demande d'enregistrement de la marque « ASTON MARTIN » sous le numéro de PV 3201700267 le 27 janvier 2017, pour les produits des classes 9, 12 et 25, dans les délais de revendication ; que cette marque est enregistrée sous le n°93302 ;

Mais attendu que la marque « PHOENIX + Logo » n° 84440 a été radiée par décision n° 542/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 juillet 2018 suite à une opposition formulée le 03 février 2017 par la société CONTITECH AG ; que la revendication de propriété est devenue sans objet,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque n° 84440 « PHOENIX + Logo » formulée par la société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, elle est rejetée, l'enregistrement de la marque n° 84440 « PHOENIX » ayant été radiée par décision n° 542/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 30 juillet 2018 suite à une opposition formulée le 03 février 2017 par la société CONTITECH AG.

Article 3 : la société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 31 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**