

DECISION N° 542/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement 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 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 84440 de la marque « PHOENIX +Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 février 2017 par la société CONTITECH AG., représentée par le Cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;
- Vu** la lettre n° 0496/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 23 février 2017 communiquant l'avis d'opposition 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 son opposition la société CONTITECH AG fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « PHOENIX + Logo » n° 68305 déposée pour les produits de la classe 7;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'aux termes de l'article 18 alinéa 1, tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement en envoyant à l'Organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visé à l'article 17 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, un avis écrits exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des articles 2 ou 3 de l'Annexe ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant ;

Que d'après l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour des mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Qu'il y'a lieu de comparer les marques en conflit sur les plan visuel, conceptuel et phonétique pour conclure qu'il existe un risque de confusion ;

Que sur le plan visuel, les deux marques sont incorporées dans des cadres similaires ; qu'elles ont des ailes et sont tous deux dominés par le mot « PHOENIX » avec un fond noir et blanc ;

Que sur le plan phonétique, les marques en conflit se prononcent de la même manière ;

Que sur le plan conceptuel, les marques en conflit comportent le mot « PHOENIX » qui renvoie à un oiseau mythique ou à quelque chose de beau ; que la similarité est renforcée que les deux signes ont les mêmes couleurs noir et blanc ;

Que toutes ses marques couvrent les produits des classes désignées par la marque du déposant notamment les classes 7, 9 et 12, qui sont identiques pour les uns et similaires pour les autres ;

Qu'en outre, les marques en conflit disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente ; que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux produits sous les yeux en même temps peut considérer que la marque du déposant constitue une extension ou une variante de sa marque ; qu'il y'a lieu de constater qu'il existe un risque de confusion en raison de l'identité et de la similarité des produits couverts par les marques en conflit ;

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



Marque n° 68305
Marque de l'opposant



Marque n° 84440
Marque du déposant

Attendu que la société SEHI n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société CONTITECH AG ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 8440 de la marque « PHOENIX + Logo » formulée par la société PHOENIX CONTACT GmbH & Co.KG., est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 84440 de la marque « PHOENIX + Logo » est radiée.

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

Article 4 : La société SEHI, titulaire de la marque « PHOENIX + Logo » n° 84440, 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 30 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**