

DECISION N° 553/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant confirmation de la 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 10 août 2017 par la société PHOENIX CONTACT GmbH & Co.KG., représentée par le Cabinet BRAINTRUST CONSULTING SCP ;
- Vu** la lettre n° 0497/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 PHOENIX fait valoir qu'elle est titulaire des marques PHOENIX CONTACT + Logo n° 69422 déposée dans les classes 4, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 et PHOENIX CONTACT n° 69420 déposée dans les classes 3, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'aux termes de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire, le droit d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services identiques ou similaires à ceux du dépôt ; qu'aux termes de l'article 3 (b) du même texte, la marque ne peut être valablement enregistrée si elle ressemble à une marque antérieure appartenant à autrui, au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Qu'il ya lieu de comparer les marques en conflit pour conclure qu'il existe un risque de confusion ;

Que visuellement, les mêmes lettres apparaissent dans la même séquence à savoir PHOENIX et PHOENIX et ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position ; que l'expression PHOENIX est reconnaissable dans la marque postérieure et possède le même contour ;

Que conceptuellement, les signes ont le même contenu sémantique et renvoient tous au phœnix ; que le phénix ou phœnix est un oiseau censé renaitre de ses cendres ;

Que phonétiquement, les signes en conflit se prononcent de la manière suivante : [PHOE] [NIX] [TACT] et [PHOE] [NIX] ; que l'impression phonétique d'ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le nombre et la séquence de ses syllabes ; que les signes en conflit ont en commun deux syllabes sur les quatre existantes ; que le principe établi est que l'élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif ;

Que les marques PHOENIX CONTACT n° 69420 et PHOENIX n° 69422 couvrent tous 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 à ceux couverts par ses marques ;

Qu'en outre, les produits revendiqués par la marque du déposant disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente que ceux de ses marques ; 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 ses marques ; 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 classes 7 et 9 des deux marques et de la similarité entre les signes ;

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

The logo consists of the words "PHOENIX" and "CONTACT" stacked vertically in a bold, black, sans-serif font.

Marque n° 69422
Marque de l'opposant



Marque n° 84440
Marque du déposant

Attendu que l'enregistrement n° 84440 de la marque « PHOENIX + Logo » a déjà été radiée par la décision n° 542/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG suite à une opposition formulée le 03 février 2017 par la société CONTITECH AG ;

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 84440 de la marque « PHOENIX + Logo » formulée par la société PHOENIX CONTACT GmbH & Co.KG., est reçue en la forme.

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

Article 4 : La société PHOENIX CONTACT 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**