

DECISION N° 611/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FOTON » n° 65537

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° 65537 de la marque « FOTON » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 janvier 2012 par Monsieur DENG MING, représentée par le Cabinet FANDIO & Partners ;
- Vu** le jugement n° 726/CIV rendue le 02 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi devenu définitif ;

Attendu que la marque « FOTON » a été déposée le 18 août 2010 par la société BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD et enregistrée sous le n° 65537 dans les classes 35 et 37, ensuite publiée au BOPI n° 01/2011 paru le 08 juillet 2011 ;

Attendu que Monsieur DENG MING fait valoir à l'appui de son opposition, qu'il est titulaire de la marque nominale « FOTON » n° 57634 déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 35, 37 et 42 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à la loi ; qu'il dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts dans l'enregistrement ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement, de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque nominale « FOTON » n° 65537 du déposant aux motifs que cette marque est une reproduction à l'identique du terme « FOTON » pour désigner les services identiques ou similaires des classes 35 et 37 ; qu'en application des dispositions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, un risque de confusion est présumé exister lorsqu'un signe identique est utilisé pour des services

identiques ; qu'il convient de radier la marque postérieure pour atteinte aux droits antérieurs enregistrés à son profit ;

Attendu que la société BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de véhicules et de machines agricoles et qu'elle utilise le signe « FOTON » depuis 1996 pour commercialiser ses produits ; qu'à ce titre, elle est titulaire de la marque « FOTON » n° 52295 déposée le 13 juin 2005 dans la classe 12 ; qu'elle a étendu ses activités industrielles et de fournitures de services et le présent enregistrement vise à couvrir les activités de publicité et d'affaires et les services d'entretien et de réparation relatifs aux produits vendus sous sa marque antérieure ;

Que les marques déposées par Monsieur DENG MING appartiennent toutes au plan international à des entreprises chinoises de notoriété reconnue ; que le déposant n'a pas le droit de les déposer en son nom propre en se dissimulant sous le principe édicté par les dispositions des article 3et 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle sollicite que le principe « Fraus omnia corrumpit » qui a été suivi dans les décisions rendues contre l'usurpateur Philip GROSS soit également appliqué en l'espèce et de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

Attendu que l'enregistrement n° 57637 de la marque « FOTON » déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 35, 37 et 42 sur lequel Monsieur DENG MING fonde son opposition a été radié, par jugement n° 726/CIV rendue le 02 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi devenu définitif ; que l'opposant ne dispose plus, dès lors, d'un droit antérieur lui appartenant pouvant fonder son opposition,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 65537 de la marque « FOTON » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 65537 de la marque « FOTON » est rejetée.

Article 3 : Monsieur DENG MING 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**