

DECISION N° 0036/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « DISNEY » n° 53623

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINNE 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° 53623 de la marque « DISNEY » ;
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 11 juin 2007 par la société DISNEY ENTERPRISES INC. représentée par le Cabinet NICO HALLE ;

Attendu que la marque « DISNEY » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53623 en classes 35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

Attendu que DISNEY ENTERPRISES INC. fait valoir à l'appui de sa revendication de propriété qu'elle exploite depuis toujours la marque DISNEY, qu'elle soit verbale ou figurative ; que compte tenu de la notoriété de cette marque à travers le monde entier, Monsieur Philipp GROSS avait connaissance de l'exploitation de cette marque par DISNEY ENTERPRISES INC

Qu'en application des dispositions de l'article 5(3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, DISNEY ENTERPRISES INC. qui bénéficie d'une priorité d'usage, revendique la propriété de la marque DISNEY dont elle a effectuée le dépôt le 13 juin 2007 suivant procès-verbal n° 3200701062 et enregistrée sous le n° 56424 ;

Attendu qu'en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu'il est de bonne foi ; qu'au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n'avait pas connaissance et ne pouvait non plus avoir connaissance de l'usage de cette marque par DISNEY ENTERPRISES INC. ;

Mais attendu qu'il ressort des documents produits qu'il a été fait usage de la marque DISNEY sur le territoire des Etats membres de l'OAPI avant le dépôt de celle-ci par Monsieur Philipp GROSS ;

Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les services liés aux Technologies de l'Information et de la Communication que toute personne physique ou morale a déjà utilisées ou aurait dû en avoir connaissance ;

Attendu que les dépôts effectués le même jour, par Monsieur Philipp GROSS de nombreux signes bien connus tels que YAHOO, GOOGLE, MASTERCARS, VISA, DISNEY CHANNEL constitue une preuve de sa mauvaise foi,

DECIDE

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « DISNEY » n° 53623 de la société DISNEY ENTERPRISES INC. est reçue quant à la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 53623 de la marque « DISNEY » au nom de Philipp GROSS est radié.

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

Article 4 : Monsieur Philipp GROSS titulaire de la marque « DISNEY » n° 53623 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 14 Janvier 2009

(é) **Paulin EDOU EDOU**