

DECISION N° 298/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « MOLYSLIP »
n° 73925 et radiation de l'enregistrement de la marque « MOLYSLIP »
n° 80236**

**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° 73925 de la marque « MOLYSLIP »
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 16 juillet 2014 par la société MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED, représentée par le cabinet EKEME LYSAGHT SARL ;
- Vu** la marque « MOLYSLIP » déposée le 14 juillet 2014 par la société MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED et enregistrée sous le numéro 80236 dans les classes 1, 2 et 4, en appui à sa revendication de propriété ;

Attendu que la marque « MOLYSLIP » a été déposée le 11 janvier 2013 par la société SPANJAARD GROUP LIMITED et enregistrée sous le numéro 73925 pour les produits des classes 1, 2 et 4, ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2013 paru le 17 janvier 2014 ;

Attendu que la société MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED fait valoir dans sa revendication de propriété que la marque « MOLYSLIP » est enregistrée au nom du revendiquant et ses filiales dans de nombreux pays à travers le monde, soit comme marque verbale soit en combinaison avec diverses marques et logos ;

Que selon les dispositions 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... » ;

Que le revendiquant soutient qu'en vertu de l'utilisation intensive de la marque MOLYSLIP, celle-ci est bien connue des consommateurs du monde entier, et toute utilisation par un tiers amènerait ces consommateurs à croire qu'il existe un lien entre ces produits avec ceux du revendiquant ;

Qu'il existe un accord entre le revendiquant et le déposant, lequel a été violé par le dépôt de cette marque par le déposant; que le déposant aurait dû avoir connaissance au moment d'effectuer son dépôt que le revendiquant est le propriétaire légitime de la marque « MOLYSLIP » ; que le déposant n'avait pas le droit de déposer cette marque ;

Attendu que la société SPANJAARD GROUP LIMITED fait valoir dans son mémoire en réponse que le premier dépôt de la marque MOLYSLIP a été effectué par sa filiale SPANJAARD LIMITED en Afrique du Sud ; que la société SPANJAARD GROUP LIMITED et SPANJAARD LIMITED ont enregistré la marque

MOLYSLIP dans des nombreux pays ; que le revendiquant n'a ni l'usage extensif ni le propriétaire légitime de la marque « MOLYSLIP » ;

Attendu qu'en réaction à l'argumentaire du déposant, le revendiquant soutient que c'est par erreur qu'il a fait mention de l'accord conclu avec le déposant ; que ledit accord ne concerne pas l'espace territorial de l'OAPI ; que le revendiquant et le déposant ont un accord identifiant les territoires sur lesquels le déposant est autorisé à enregistrer et à utiliser la marque MOLYSLIP, mais l'OAPI n'est pas un de ces territoires ; que néanmoins, le déposant aurait dû savoir au moment de déposer la marque n° 73925 que le revendiquant est le propriétaire légitime de cette marque ;

Attendu qu'en réponse, le déposant soutient qu'il n'existe aucun accord entre le revendiquant et le déposant, et que même si cet accord existait, le revendiquant admet que l'espace OAPI n'est pas concerné par cet accord ; que le déposant est autorisé à enregistrer et à utiliser la marque MOLYSLIP dans certains territoires ; que la société SPANJAARD GROUP LIMITED est le propriétaire de la marque MOLYSLIP ;

Attendu que le revendiquant fait valoir que le premier dépôt en Afrique du Sud était fait au nom de SLIP PRODUCTS COMPANY

LIMITED, qui fut le prédécesseur dans les affaires du revendiquant MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED ; qu'en conséquent, ce premier dépôt a été fait par le prédécesseur du revendiquant, et non par le déposant ;

Que l'accord conclu entre SLIP PRODUCTS COMPANY LIMITED et R.J.W. SPANJJARD & COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED, régissait la distribution des produits de SLIP PRODUCTS COMPANY LIMITED, y compris les produits vendus sous la marque MOLYSLIP dans les territoires de l'Afrique du Sud ; que le déposant n'a pas respecté les termes de cet accord et qu'il savait, ou aurait dû savoir qu'une autre personne, à savoir le revendiquant avait le droit antérieur d'utiliser ladite marque ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 5(5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la priorité de l'usage de la marque revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir ;

Attendu que la société MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED n'a pas fourni des preuves suffisantes de l'usage de la marque « MOLYSLIP » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI, avant le dépôt de celle-ci par la société SPANJAARD GROUP LIMITED ;

Attendu que la marque « MOLYSLIP » déposée le 14 juillet 2014 dans le cadre de la revendication de propriété et enregistrée sous le n° 80236 dans les classes 1, 2 et 4, au nom de MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED doit être radiée,

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « MOLYSLIP » n° 73925 formulée par la société MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « MOLYSLIP » n° 73925 est rejetée. L'enregistrement de la marque « MOLYSLIP » n° 80236 de MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED est radié.

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

Article 4 : La société MOLYSLIP ATLANTIC LIMITED, dispose d'un délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 30/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU