

DECISION N° 263/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant rejet de la revendication de propriété de la marque
« NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » n° 75151**

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° 75151 de la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » ;
- Vu** la revendication de propriété formulée le 05 décembre 2014 par la société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co., représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY ;

Attendu que la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » a été déposée le 14 mai 2013 par la SOCIETE MOISSON SARL et enregistrée sous le n° 75151 pour les produits de la classe 2, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 09 juin 2014 ;

Attendu qu'au soutien de sa revendication de propriété, la société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co. fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « NATIONAL PAINTS & Logo » en noir et blanc enregistrée depuis le 30 décembre 1997 sous le numéro 38698 en classe 2, sans revendication des couleurs « bleu, blanc et rouge » ;

Que c'est sous cette dénomination sur laquelle elle jouit d'un droit exclusif de propriété qu'elle commercialise au Cameroun et dans la zone OAPI des peintures « NATIONAL » ;

Que la revendication de propriété se fonde sur la violation des dispositions de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui selon lesquelles : « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt avait connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité d'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Que le revendiquant a procédé à deux dépôts le 07 mars 2014 en classe 2 des marques « NATIONAL & Logo » et « NATIONAL PAINTS & Logo », enregistrées sous les numéros 78824 et 78823; que bien avant ces dépôts, le revendiquant exploitait et commercialisait déjà sous la marque litigieuse dans l'espace OAPI, par la publicité, les prospectus, les campagnes publicitaires ; que le déposant ne pouvait ignorer l'usage de cette marque par le revendiquant pour les produits de la classe 2 ;

Attendu que la SOCIETE MOISSON SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que dans la plupart des Etats membres de l'OAPI, l'activité de production de peinture est soumise à un régime juridique spécial parce que ces établissements sont classés dangereux ;

Que dès lors, l'impact sur le consommateur d'attention marginale devient très limité dans la mesure où ce sont des professionnels qui prescrivent à leurs clients l'origine de la peinture en fonction de son efficacité ;

Qu'elle souligne le caractère générique et non distinctif de la marque « NATIONAL & Logo » et conclut au rejet de toute protection ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 5(3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

le revendiquant « peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'il effectue le dépôt de ladite marque dans les délais de six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

effectué les dépôts des ses deux marques « NATIONAL PAINTS + Logo » n° 78823 et 78824 le 07 mars 2014 dans la classe 2, avant la publication de la marque revendiquée, intervenue le 09 juin 2014,

Attendu que la société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co. a

DECIDE :

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » n° 75151 formulée par la société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » n° 75151 est rejetée.

Article 3 : La société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co, 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU

