

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 7 au 18 mars 2022

DECISION N° 016/22/OAPI/CSR

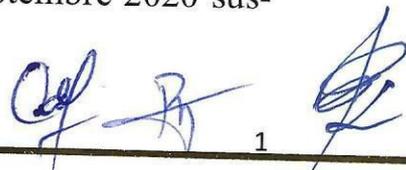
COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

Sur le recours en annulation de la décision n° 993/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « GRANDSTONE » n° MD/8/2018/1403373 et n° 101864

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 993/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 17 septembre 2020 sus-indiquée ;


1

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Bertrand Quentin KONDROUS en son rapport ;

Oui Le recourant et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « GRANDSTONE » a été déposée le 11 janvier 2018 par la société QINGDAO GRANDSTONE TYRE CORPORATION LTD, et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le n° MD/8/2018/1403373 et à l'OAPI sous le n° 101864 pour les produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI N° 09MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 07 mars 2019 par la société BRIGESTONE CORPORATION, représentée par le Cabinet ATANGA IP aux motifs que, le Directeur général de l'OAPI a commis une erreur en concluant que les marques GRANDSTONE et BRIDGESTONE sont visuellement et phonétiquement différentes, qu'il n'y a aucun risque de confusion et les différences entre les deux marques sont plus visibles que les similarités ;

Considérant que ladite opposition a fait l'objet de la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n°07/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/DSG/Madrid du 25 Mars 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « GRANDSTONE » n°101864 ;

Considérant qu'au soutien de son recours, la société BRIGESTONE CORPORATION a fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes enregistrées dans plus de 150 pays à travers le monde ;

Que la marque « BRIDGESTONE » n° 38593 a été déposée le 28 novembre 1997 dans les classes 7, 12, 17 et 20 ;

Que la marque « BRIDGESTONE stylisé » n° 84937 a été déposée le 15 avril 2015 dans les classes 7, 12, 17, 18, 19, 25, 28, 35 et 37 ;

Que la marque « BRIDGESTONE & DEVICE » n°96625 a été déposée le

 2 

28 juillet 2017 dans la classe 12 ;

Qu'elle allègue au surplus de sa demande que ses marques sont bien connues dans le monde entier, voire même sur l'espace OAPI ;

Qu'à titre d'exemple, en 2017, elle a été classée numéro 1 pour la 10^{ème} année consécutive par « *Tire Business* », société qui publie chaque année un classement des compagnies de pneumatiques dans le monde ;

Que ses marques ont été également présentées lors de grands événements sportifs diffusés dans le monde entier y compris dans les États membres de l'OAPI ;

Que pour corroborer ses arguments, elle a parrainé l'équipe paralympique japonaise pendant les Jeux paralympiques de Rio 2016, qui ont été diffusés dans 154 pays et qui devaient atteindre un public mondial cumulatif de quatre milliards de personnes, y compris dans les États membres de l'OAPI ;

Que le groupe BRIDGESTONE est également entré en Formule 1 en 1997 et a parrainé cet événement jusqu'en 2010 avec de très nombreuses marques exposées dans toutes les émissions télévisées de chaque course ;

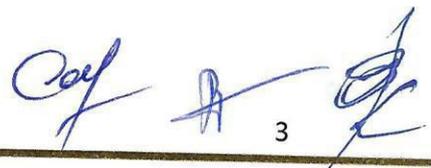
Que la course de Formule 1 est la course la plus populaire et la plus avancée sur le plan technologique au monde ;

Qu'elle est respectueusement d'avis que le Directeur général n'a pas suffisamment tenu compte de tous ces faits du fait que les deux parties fournissent des marchandises identiques à savoir des pneumatiques ;

Que sa réputation en ce qui concerne les marques BRIDGESTONE pour des produits de la classe 12 notamment est incontestable ;

Que, par ailleurs, elle allègue que le grand public pourrait ne pas savoir avec certitude si les produits du Défendeur vendus dans les États membres de l'OAPI sous la marque GRANDSTONE sont identiques ou non aux produits de renommée mondiale de la marque BRIDGESTONE ;

Que le grand public pourrait se demander si les produits de marque GRANDSTONE sont simplement une sous-marque ou une nouvelle extension des produits de la marque réputée BRIDGESTONE ;

 3

Que cette situation provoquera certainement une confusion dans l'esprit des consommateurs des Etats-membres de l'OAPI qui supposeraient que les produits présentés proviendraient de la marque BRIDGESTONE et non GRANDSTONE ;

Que les marques de commerce BRIDGESTONE et GRANDSTONE comprennent toutes deux le mot 'STONE', ce qui n'est pas descriptif des pneumatiques ni d'aucune des caractéristiques des pneumatiques ;

Que les cinq dernières lettres de la marque GRANDSTONE et des marques de commerce BRIDGESTONE sont théoriquement identiques, phonétiquement et visuellement similaires ;

Que la marque GRANDSTONE est représentée dans une police légèrement inclinée similaire avec toutes les lettres en majuscules, à l'exception de la lettre "N", qui apparaît en petits caractères dans les deux marques ;

Que les cinq dernières lettres des deux marques sont identiques et sont donc à la fois phonétiquement et visuellement identiques ;

Que, de plus, la lettre G de la marque du Défendeur est visuellement très semblable au dispositif B de la marque de l'Opposant, en ce sens qu'elle est représentée dans une grande taille et qu'elle est barrée par des bandes blanches ;

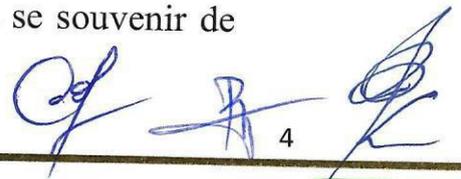
Qu'il existe donc un degré élevé de similitude visuelle entre les marques respectives ;

Que l'incorporation du mot « Grand » indique simplement (mais à tort) au public que les produits estampillés GRANDSTONE, font partie des produits les plus fantaisistes de BRIDGESTONE et/ou de produits se terminant par STONE, alors qu'il ne s'agit même pas de produits ou de la marque du Groupe BRIDGESTONE ;

Qu'elle souligne respectueusement que le Directeur général n'a pas suffisamment tenu compte de la doctrine du souvenir imparfait et le critère de similitude déroutante ;

Qu'il est courant qu'on se souvienne des marques plutôt par des impressions générales ou par quelques caractéristiques significatives ou frappante que par un souvenir photographique de l'ensemble ;

Que celui-ci devrait, en appliquant correctement la doctrine du souvenir imparfait, arriver à la conclusion que le public ordinaire va se souvenir de l'élément distinctif « Stone » de chaque marque ;



Que si la marque GRANDSTONE du Défendeur est maintenue, il aurait le droit de l'utiliser de manière ou d'une autre, avec un logo qui est encore plus similaire à la marque BRIDGESTONE et/ou avec un format qui met en évidence la prédominance du mot STONE ;

Que ce qui sera la certitude d'un risque de confusion ou de tromperie ;

Qu'elle sollicite enfin l'annulation de la décision no 993/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du Directeur Général et la radiation du registre des marques de commerce de l'OAPI de l'enregistrement de la marque de commerce GRANDSTONE no 101864 ;

Considérant que la société QINGDAO GRANDSTONE TYRE CORPORATION Ltd vainement contactée n'a pas réagi dans le délai requis, ni même présenté des observations orales à l'audience ;

Qu'il y a lieu de statuer sur pièces à son égard ;

Considérant que dans ses écritures produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI fait observer que la décision prise est fondée sur l'appréciation tant sur le plan visuel que phonétique des deux signes appartenant aux deux titulaires relativement aux produits couverts par ceux-ci ;

Que sur le plan visuel, la marque querellée « GRANDSTONE » est similaire à celles de « BRIDGESTONE » dont les caractères sont inclinés et en lettres majuscules ;

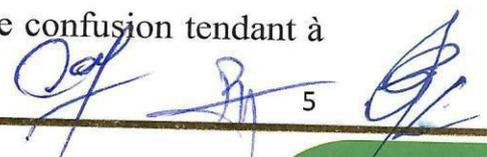
Que les cinq dernières lettres des deux marques « STONE » sont identiques visuellement et phonétiquement ;

Que la lettre « G » dans la marque querellée reprend la même stylisation que la lettre « B » de ses marques ;

Que le terme « GRAND » dans la marque querellée est descriptif et perçu par le public comme étant quelque chose de très important ;

Qu'il ne saurait suffire à faire la distinction avec ses marques ;

Que le public pourrait penser que les produits commercialisés sous ses marques sont plus importants, exacerbant ainsi le risque de confusion tendant à



associer les deux marques ;

Que les produits couverts par la marque querellée en particulier ceux de la classe 12 sont tous aussi identiques et similaires à ceux couverts par sa marque ;

Que la similitude combinée des marques et des produits entrainerait sans aucun doute une confusion chez le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques en même qui pourrait à tort penser que la marque contestée est une extension ou une variante de sa marque, alors qu'il n'en est rien ;

Qu'il conclut que sur les plans visuel et phonétique, les marques sont illustrées dans un graphisme qui confère à chacune d'elles son individualité, les syllabes d'attaques « GRAND » et « BRIDGE » sont différentes, et leur sonorité éloignée ;

Que la notoriété n'est pas examinée à l'occasion d'une procédure d'opposition qui doit être fondée sur une marque enregistrée antérieure ou un autre droit enregistré antérieur, conformément à l'article 18 de l'Annexe III, Accord de Bangui révisé ;

En la forme,

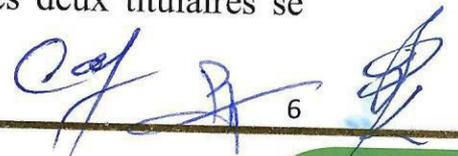
Considérant que le recours formulé par la société BRIDGESTONE CORPORATION, représentée par SCP ATANGA IP, Mandataire agréé, est régulier pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ;

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999, « Une marque ne peut être valablement enregistrée si : elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Qu'en l'espèce, les marques les plus rapprochées des deux titulaires se présentent ainsi :



GRANDSTONE

GRANDSTONE N° 101864

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE Stylisé n° 84937

Que, prises dans leur ensemble, ces marques présentent des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la classe 12 ;

Que les préfixes « GRAND » et « BRIDGE » sont différents l'un de l'autre ;

Que la police des deux marques est en caractères épais et arrondis, avec des coupures sur les lettres d'attaque « G » et « B » ;

Que la reprise des cinq lettres « S-T-O-N-E », élément central des deux marques établit valablement une similarité entre celles-ci, comme si elles appartiendraient à une même société, à un même titulaire ;

Que sur le plan phonétique, les syllabes d'attaque « BRIDGE » et « GRAND », bien que n'ayant aucune consonance en commun et une différence par leur rythme, ne sont pas suffisants pour marquer une relative discordance et/ou des dissemblances entre les deux marques, ce qui peut induire en erreur le consommateur d'attention moyenne qui croirait que ces marques appartiendraient à un même titulaire ;

Que sur le plan conceptuel, la marque « BRIDGESTONE » fait référence à une pierre utilisée pour la construction des ponts, donc à une pierre industrielle, alors que la marque « GRANDSTONE » « évoque une pierre précieuse de joaillerie à l'allure précieuse et luxueuse ;

Que cependant, la lecture ou la prononciation de ces deux marques est une preuve suffisante pour confirmer l'existence d'un risque de confusion énorme pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que la marque « GRANDSTONE » a été déposée pour les produits de la classe 12, tandis que ceux des marques « BRIDGESTONE » sont des classes 7, 12, 17, 20, 18, 25, 28, 35 et 37 ;

Que les marques « BRIDGESTONE » déposées respectivement le 28 Novembre 1997, le 15 Avril 2015 et le 28 Juillet 2017, disposent d'un droit antérieur à la marque « GRANDSTONE » déposée postérieurement le 11 Janvier 2018 aux marques « BRIDGESTONE » ;



Qu'il y a lieu de dire que les droits antérieurs protégés des marques « BRIDGESTONE » ont été bel et bien violés par la marque « GRANDSTONE » ;

Que l'examen des produits desdites classes fait apparaître que la marque « GRANDSTONE » déposée le 11 Janvier 2018 pour la classe 12 commercialise effectivement des produits similaires ;

Qu'il sied d'infirmier dans sa totalité la décision n°993/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 Septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « GRANDSTONE » n° 101864 » et, d'ordonner purement et simplement la radiation de la marque « GRANDSTONE » conformément aux dispositions précitées ;

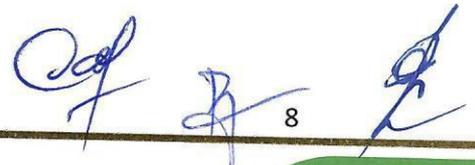
PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix,

En la forme : **Reçoit la société BRIDGESTONE CORPORATION, représentée par le cabinet SCP ATANGA I.P, mandataire agréé auprès de l'OAPI, en son recours ;**

Au fond : **L'y dit bien fondé ;**

En conséquence, infirme la décision n° 993/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 Septembre 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « GRANDSTONE » n° 101864 ;

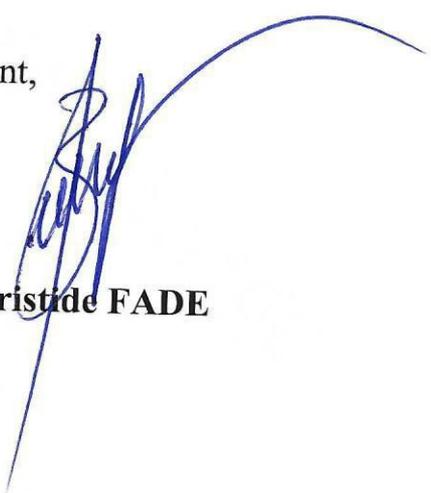


Statuant à nouveau,

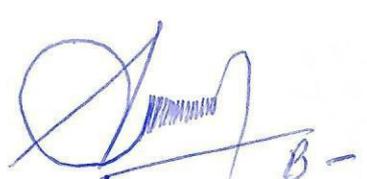
**Ordonne la radiation de la marque « GRANDSTONE » n°
101864 de la société QINGDAO GRANSTONE TURE
CORPORATION LTD ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022

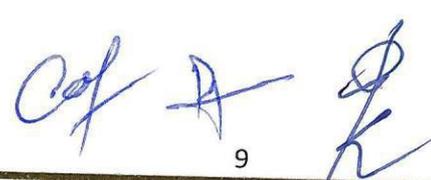
Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres,


Bertrand Quentin KONDROUS


Noel KOLOMOU


9