

DECISION N° 00194 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« MASTERCARD » N° 53595**

**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° 53595 de la marque
« MASTERCARD » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 5 juin 2007 par
la société MASTERCARD INTERNATIONAL INC. représentée
par le Cabinet J. EKEME ;

Attendu que la marque « MASTERCARD » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53595 en classes 35, 36 et 38, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INC. affirme qu'elle est titulaire des enregistrements suivants à l'OAPI :

- « MASTERCARD & Device » N° 23140 du 20 octobre 1982 en classe 16 ;
- « MASTERCARD & Device » N° 23141 du 20 octobre 1982 en classe 36 ;
- « MASTERCARD » N° 41137 du 21 juin 1999 en classe 9 et 16 ;
- « MASTERCARD » N° 42361 du 09 mars 2000 en classes 35, 36, 37, 38, 39, et 42 ;
- « MASTERCARD & Device » N° 42350 du 09 mars 2000 en classes 9 et 16.

Que par ces dépôts, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme MASTERCARD ; que ce droit s'étend non seulement sur le terme en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle a le droit d'utiliser cette marque en rapport avec les services couverts par l'enregistrement, et qu'elle est en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque MASTERCARD, qui pourrait créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que l'enregistrement de la marque « MASTERCARD » N° 53595, constitue une atteinte aux droits antérieurs de la société MASTERCARD INTERNATIONAL INC., cette marque est tellement similaire à la marque « MASTERCARD », qu'elle est virtuellement identique à cette dernière ;

Attendu qu'en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;

Qu'au moment du dépôt de la marque « MASTERCARD » N° 53595, il n'avait pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence de la marque MASTERCARD, enregistrée au profit de la société MASTERCARD INTERNATIONAL INC. ; que les marques des deux titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ;

Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux services des mêmes classes 35, 36 et 48, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement N° 53595 de la marque « MASTERCARD » formulée par la société MASTERCARD INTERNATIONAL INC., est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement N° 53595 de la marque « MASTERCARD » 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 « MASTERCARD» N° 53595, 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 juillet 2009

(é) **Paulin EDOU EDOU**