

DECISION N° 00197 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« ICQ » N° 53559**

**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°53599 de la marque «ICQ » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par la société AMERICA ONLINE INC. représentée par le Cabinet NICO HALLE ;

Attendu que la marque « ICQ » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53599 en classes 35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société AMERICA ONLINE INC. affirme qu'elle est titulaire des marques:

- « ICQ » N° 46416 déposée le 17 mai 2002 en classe 9 ;
- « ICQ » N° 46417 déposée le 17 mai 2002 en classe 38 ;

Que par ces deux dépôts, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme ICQ ; 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 « ICQ », qui pourrait créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que l'enregistrement de la marque «ICQ » N° 53599, constitue une atteinte aux droits antérieurs de la société AMERICA ONLINE INC. ; Que

le risque de confusion est présumé exister, lorsqu'une marque identique est utilisée pour les mêmes produits ou services ;

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 « ICQ » N° 53599, il n'avait pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence de la marque « ICQ » enregistrée au profit de la société AMERICA ONLINE INC.; que les marques des deux titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ;

Attendu qu'il existe un risque de confusion entre d'une part, les services de la classe 35 de la marque « ICQ » N° 53599 du déposant, avec ceux de la classe 38 de la marque de la société AMERICA ONLINE INC., et d'autre part, les services de la classe 38 avec ceux de la classe 42.

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux services similaires de la même classe 35, et aux services similaires des classes différentes 35, 38 et 42 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° 53599 de la marque « ICQ » formulée par la société AMERICA ONLINE INC. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement N° 53599 de la marque « ICQ » 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 « ICQ » N° 53599, 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**