

DECISION N° 033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n° 68043

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° 68043 de la marque « (Figurative) » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 15 février 2013 par la société DAIMLER AG, représentée par le Cabinet ISIS Conseils ;

Attendu que la marque « (Figurative) » a été déposée le 06 juin 2011 par la société SANY GROUP CO. LIMITED et enregistrée sous le n° 68043 dans la classe 07, ensuite publiée au BOPI n° 5/2011 paru le 30 août 2012 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société DAIMLER AG fait valoir qu'elle est propriétaire des marques suivantes :

- MERCEDES BENZ Logo n° 04507 déposée le 24 juin 1965 dans les classes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 16 ;
- Logo MERCEDES n° 60686, déposée le 16 mai 2008 dans les classes 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 27 et 34 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle est également en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit l'Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement n° 68043 de la marque « (Figurative) » déposée par la société SANY GROUP CO. LIMITED au motif que cette marque

constitue une imitation servile de ses marques et viole ainsi ses droits antérieurs, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion avec ses marques ; que les marques en conflit sont des marques figuratives ; qu'elles accusent des ressemblances visuelle, graphique et conceptuelle (étoile à trois branches dans un cercle) et (étoile à trois branches dans un cercle) qui les rendent identiques ;

Que l'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que dans le cas d'espèce la reproduction est absolument servile ; que les produits commercialisés, sous les deux marques (étoile à trois branches dans un cercle) et (étoile à trois branches dans un cercle) sont identiques dans leur nature, leur utilisation et leur destination ; que leur caractère concurrent est caractérisé, les deux marques étant déposées pour les produits identiques ou similaires de la classe 07 ;

Qu'il y a lieu de constater que ladite marque n'est qu'une reproduction servile de sa marque antérieure, de dire et juger que les marques en conflit ne peuvent pas coexister sur le marché sans risque de confusion et par conséquent, radier l'enregistrement n° 68043 qui a été fait en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la susdite société avait déjà effectué, le 15 septembre 2006, le dépôt de la marque « SANY Logo » enregistrée sous le n° 54708 dans les classes 7 et 12 ; que cette marque a été radiée par décision n° 0030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14/01/2009 ; que la Commission Supérieure de Recours a confirmé cette radiation par décision n° 0135/OAPI/CSR du 12 novembre 2009 ;

Attendu que la société SANY GROUP CO. LIMITED fait valoir dans son mémoire en réponse que prises dans leur ensemble, les marques sont différentes l'une de l'autre et aucune confusion ne peut se produire ; que le droit antérieur est constitué d'une étoile à trois branches dans un cercle, alors que sa marque « (Figurative) » n° 68043 est constituée de trois arcs de cercle avec des bouts fins à chaque extrémité, le tout formant un cercle discontinu ou entrecoupé en trois espaces de trois chiffres arabes « I » identiques dont les têtes sont orientées vers les espaces des arcs de cercle et les queues orientées vers le centre du cercle formant un triangle imparfait original ;

Que s'agissant des produits couverts par les marques en conflit, il faut relever que sa marque couvre en gros des produits différents, par conséquent, il ne saurait avoir un risque de confusion pour des produits différents même s'ils relèvent de la même classe 07 ; que s'agissant des produits coûteux, des produits de luxe ou des produits de santé ou ceux destinés à une clientèle particulière, il y

a lieu de tenir compte, pour apprécier le risque de confusion, du niveau d'attention du consommateur au moment où il se prépare et exerce le choix entre les produits ; que ces produits s'adressent à un public pertinent averti ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent comme suit :



Marque n° 68043
Marque du déposant



Marque n° 60686
Marque de l'opposant

Attendu que l'enregistrement n° 04507 de la marque « MERCEDES BENZ Logo » n'a pas fait l'objet de renouvellement ; que ledit enregistrement ne peut donc pas soutenir la présente opposition ;

Attendu que du point de vue visuel et intellectuel (étoile à trois branches dans un cercle), il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques ou similaires de la classe 7 commune aux deux marques, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 68043 de la marque « (Figurative) » formulée par la société DAIMLER AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 68043 de la marque « (Figurative) » est radié.

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

Article 4 : La société SANY GROUP CO., LIMITED, titulaire de la marque « (Figurative) » n° 68043, 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 19/12/2014

Le Directeur Général



Paulin EDOU EDOU