

## **DECISION N° 309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » n° 77642**

#### **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° 77642 de la marque « IWATCH » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 21 août 2015 par la société SWATCH AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

**Attendu que** la marque « IWATCH » a été déposée le 04 décembre 2013 par la société BRIGHTFLASH USA LLC. et enregistrée sous le n° 77642 pour les produits des classes 9 et 14, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2014 paru le 13 mai 2015 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société SWATCH AG fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- SWATCH n° 31692, déposée le 23 avril 1992 dans la classe 14 ;
- SWATCH n° 42520, déposée le 27 avril 2000 dans la classe 9 ;

**Que** ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Que** par les dépôts ci-dessus, l'opposant dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme SWATCH, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de

Bangui, qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ;

**Que** sur le plan phonétique, on retrouve le son « WATCH » dans les marques des deux titulaires, qui se prononcent de la même façon en

anglais et en français, avec un élément commun et dominant ;

**Qu'**au plan visuel, les marques en conflit sont verbales et les deux mots se présentent comme un élément uniforme, sans aucune forme de séparation, ayant le même nombre de lettres (6) dont cinq sont identiques ; que la seule différence qui réside dans les lettres I et S est insuffisante pour que le consommateur fasse une distinction entre les marques ;

**Que** les marques en cause étant apposées sur des objets de petite taille (les montres), elles apparaissent en petits caractères et peu lisible, ce qui augmente le risque de confusion lorsque le consommateur se voit présenter une montre dans un magasin ;

**Attendu que** la société BRIGHTFLASH USA LLC. fait valoir dans son mémoire en réponse que les marques en conflit se distinguent par leur apparence, leur prononciation et leur sens ;

**Que** visuellement, la reprise dans les marques en présence du terme « WATCH », mot courant de la langue anglaise qui signifie

« MONTRE », est insuffisante pour caractériser la similarité entre les deux marques ;

**Que** phonétiquement, « IWATCH » comprend deux syllabes, le « I » qui se prononce séparément du mot « WATCH », alors que « SWATCH » comprend un syllabe, la consonne « S » ne se prononce pas ;

**Attendu que** les marques en conflit sont verbales, avec le même nombre de lettres (6) dont cinq sont identiques ; le son « WATCH » se retrouve dans les marques des deux titulaires, qui se prononcent de la même façon en anglais et en français, avec un élément commun et dominant ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 9 et 14, il existe un risque de confusion, 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,

## **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 77642 de la marque « IWATCH » formulée par la société SWATCH AG est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 77642 de la marque « IWATCH » est radié.

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

**Article 4** : La société BRIGHTFLASH USA LLC, titulaire de la marque « IWATCH » n° 77642, 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 28/08/2016

**(é) Paulin EDOU EDOU**