

## **DECISION N°326/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « EXTRA » n°77708**

#### **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°77708 de la marque « EXTRA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 décembre 2015 par la société Henkel AG & Co. KGaA, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;
- Vu** la lettre n°020/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 05 janvier 2016 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « EXTRA » n°77708 ;

**Attendu que** la marque « EXTRA » a été déposée le 03 décembre 2013 par la société STE C.A.A.SARL U et enregistrée sous le n°77708 pour les produits des classes 3, 9, 11, 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n°06MQ/2014 paru le 15 juin 2015 ;

**Attendu que** la société Henkel AG & Co. KGaA fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle opère dans le monde entier avec les plus grandes marques dans trois domaines d'activités que sont les produits de lessive et d'entretien de maison, les soins de beauté et les adhésifs ; qu'à ce titre, elle est propriétaire de la marque « X-TRA » n°33575 déposée le 07 janvier 1994 pour désigner les produits de nettoyage de la classe 3 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2014 ;

**Qu'**étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à celle-ci lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « EXTRA » n° 77708 pour les produits de la classe 3 commune aux deux marques conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui selon lequel 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 ;

**Que** la marque du déposant « EXTRA » n°77708 est du point de vue phonétique et conceptuel identique à sa marque antérieure, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour des produits identiques de la même classe 3 ; qu'en cas d'usage d'un signe identique pour les mêmes produits, un risque de confusion est présumé exister et la marque postérieure doit être radiée ;

**Attendu que** les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :

X-TRA  
**EXTRA**

Marque n°33575  
Marque n°77708  
Marque de l'opposant  
Marque du déposant

**Attendu que** la société STE C.A.A. SARL U n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société Henkel AG & Co. KGaA ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n°77708 de la marque « EXTRA » formulée par la société Henkel AG & Co KGaA, est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n°77708 de la marque « EXTRA » est partiellement radié en classe 03.

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

**Article 4** : La société STE C.A.A. SARL U, titulaire de la marque « EXTRA » n°77708, 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 14/09/2016

**(é) Paulin EDOU EDOU**