

DECISION N°336/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n°78847

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°78847 de la marque « (Figurative) » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 décembre 2015 par la société Bruce Lee Enterprises LLC, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Attendu que la marque « (Figurative) » a été déposée le 11 mars 2014 par Xie Wenshuai et enregistrée sous le n°78847 dans les classes 3, 5, 10, 12, 29, 30, 32, 33 et 34, ensuite publiée au BOPI n°08 MQ/2014 paru le 15 juillet 2015 ;

Attendu que la société Bruce Lee Enterprises LLC fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de tous les droits rattachés à « BRUCE LEE », le célèbre expert en arts martiaux et acteur, qu'il s'agisse de son nom, image, ressemblance, personnage, signature, voix, ainsi que des attributs, des marques, des logos, des symboles, des citations, des œuvres, des photographies et des écrits de ce dernier ; qu'elle est propriétaire de la marque « BRUCE LEE & Logo » n°77171 déposée le 30 octobre 2013 dans les classes 9, 25 et 30 ;

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^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en tant que propriétaire de sa marque, elle a le droit exclusif d'utiliser celle-ci en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque « BRUCE LEE & Logo » dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n°78847, au motif que cette marque présente des ressemblances visuelle et conceptuelle manifestes avec sa marque antérieure, qu'elle peut à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec cette dernière; que prises dans leur ensemble, les marques offrent une impression d'ensemble quasi-identique; la marque incriminée a été adoptée avec l'intention spécifique de tirer profit de sa marque par le fait que les nombreux fans de BRUCE LEE et de ses films voudront acheter des produits marqués « BRUCE LEE » comme ils voudront s'associer à leur célèbre acteur ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour des produits identiques ou similaires des classes 3, 5, 30 et 32 ; que ces produits, en raison d'une grande proximité quant à leur nature, et leur usage, ils proviennent du même type d'entreprises et sont l'objet de fabrications et de savoir-faire semblables ; que conformément à l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la marque du déposant « (Figurative) » n°78847 n'est pas valablement enregistrée et constitue une violation à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que par correspondance du Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM du 22 mars 2016, Xie Wenshuai a acquiescé aux motifs d'opposition formulée par la société Bruce Lee Enterprises LLC ; qu'il convient de lui en donner acte,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°78847 de la marque « (Figurative) » formulée par la société Bruce Lee Enterprises LLC est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°78847 de la marque « (Figurative) » est radié.

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

Article 4 : Xie Wenshuai, titulaire de la marque « (Figurative) » n°78847, 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