

DECISION N° 753/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SUMITOMO TIRES & Device » n° 91881

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° 91881 de la marque « SUMITOMO TIRES & Device » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 20 avril 2018 par la société Sumitomo Rubber Industries Limited, représentée par le Cabinet Spoor & Fisher Inc./Ngwafor & Partners Sarl ;
- Vu** la lettre n° 637/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG 16 mai 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SUMITOMO TIRES & Device » n° 91881 ;

Attendu que la marque « SUMITOMO TIRES & Device » a été déposée le 24 février 2016 par la société Global Trade Security Wrappers (G.T.S.W) Sarl et enregistrée sous le n° 91881 dans la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2017 paru le 29 décembre 2017 ;

Attendu que la société Sumitomo Rubber Industries Limited fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques ci-après :

- Figurative n° 59770 déposée le 22 août 2008 dans la classe 12 ;
- SUMITOMO n° 59771 déposée le 22 août 2008 dans la classe 12 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur à la suite du renouvellement intervenu en 2018 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe les ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à ses marques

dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « SUMITOMO TIRES & Device » n° 91881 est du point de vue visuel, phonétique et conceptuelle identique à ses marques antérieures ; qu'elle reproduit à l'identique l'élément verbal de sa marque « SUMITOMO » n° 59771 et l'élément figuratif de sa marque n° 59770 pour désigner les mêmes produits de la classe 12 ; que l'adjonction des autres éléments verbaux « PATTERN DIGEST 2014 » qui sont par ailleurs descriptifs ne supprime pas ce risque de confusion ;

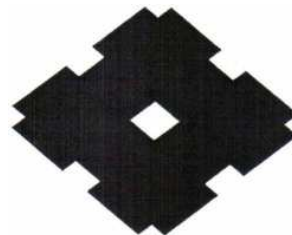
Que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour des mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent toutes des produits identiques et similaires de la classe 12 ; de telle sorte que leur coexistence sur le marché est intolérable ; que le consommateur d'attention moyenne peut considérer que la marque postérieure constitue une variante de la marque antérieure, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits considérés ;

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

SUMITOMO

Marque n° 59771
Marque de l'opposant



Marque n° 59770
Marque de l'opposant



Marque n° 91881
Marque du déposant

Attendu que la société Global Trade Security Wrappers (G.T.S.W) Sarl n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société Sumitomo Rubber Industries Limited ; 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° 91881 de la marque « SUMITOMO TIRES & Device » formulée par la société Sumitomo Rubber Industries Limited est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 91881 de la marque « SUMITOMO TIRES & Device » est radié.

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

Article 3 : La société Global Trade Security Wrappers (G.T.S.W) Sarl, titulaire de la marque « SUMITOMO TIRES & Device » n° 91881, 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 22 Octobre 2019

(é) Denis L. BOHOUSSOU