

DECISION N° 0867/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement n° 100103 de la marque « PELICAN + logo »

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° 100103 de la marque « PELICAN + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 janvier 2019 par la société PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG., représentée par le Cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING Firm ;
- Vu** la lettre n° 00067/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 06 février 2019 portant notification de l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PELICAN + logo » n° 100103 ;

Attendu que la marque PELICAN + LOGO a été déposée le 22 novembre 2013 sous le n° 32013003837 pour les produits de la classe 2 par la société PELICAN INTERNATIONAL COMPANY PELICOM, puis enregistrée sous le n° 100103 et ensuite publiée dans le BOPI n° 07MQ/2018 paru le 27 juillet 2018 ;

Attendu que la société PELIKAN AKTIENGESELLSCHAFT MBH & CO. KG. fait valoir dans son avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « PELICAN + Logo » qu'elle est titulaire de l'enregistrement n° 26668 de la marque PELIKAN + logo déposée le 23 septembre 1986 en classes 2 et 16 ;

Qu'il existe un risque de confusion entre sa marque et la marque du déposant « PELICAN + logo » n° 100103 en raison de l'identité et la similarité des produits couverts par les deux marques respectives et des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques ;

Que son opposition est formée contre tous les produits revendiqués par la marque contestée à savoir les produits des classe 2 (Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres artistes et imprimeur) et la classe 6 (Matériaux de construction métalliques, quincaillerie métallique) ; que ces produits sont identiques et similaires aux produits des classes 2 et 16 de sa marque ;

Que sur le plan conceptuel, la marque contestée est représentée par les éléments « PELICAN », écrit en caractères droits et de police supérieure, placé au centre de la marque, des termes descriptifs « PEINTURE PROFESSIONNELLE » écrits en police inférieure en dessous de la marque et d'une représentation graphique d'un pélican en arrière-plan des éléments verbaux ; que sa marque quant à elle est composé du même terme d'attaque PELIKAN et du dessin de pélican dans une cercle ;

Que sur le plan visuel et phonétique, Les marques en conflit partagent des similitudes visuelles et phonétiques en raison des éléments suivants :

- Les éléments verbaux composant les marques en conflit ne diffèrent que d'une seule lettre du point de vue visuel, les lettres K et C ;
- Ces termes sont strictement identiques d'un point de vue phonétique ;
- Les éléments dominants et distinctifs sont de longueur identique ;
- Les éléments verbaux secondaires de la marque contestée « PEINTURE PROFESSIONNELLE » ne sont que descriptifs des produits et ne seront pas perçus par les consommateurs comme faisant partie de la marque ;
- Les éléments figuratifs respectifs des deux marques ont une fonction purement décorative au sein des deux marques et ils ne seront pas perçus par les consommateurs comme faisant partie de la marque ;

Que sa marque et la marque contestée partagent le même terme dominant et distinctif tandis que les différences portent seulement sur les éléments purement décoratifs et descriptifs pour des produits identiques et similaires ; qu'il y a lieu de radier la marque PELICAN + logo n° 100103 ;

Attendu que la société PELICAN INTERNATIONAL COMPANY PELICOM SARL n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulé par la société PELIKAN AKTIENGESELLSCHAFT MBH & CO.KG,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « PELICAN + logo » n° 100103 formulée par la société PELIKAN AKTIENGESELLSCHAFT MBH & CO. KG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 100103 de la marque « PELICAN + logo » n° 100103 est radié.

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

Article 4 : la société PELICAN INTERNATIONAL COMPANY PELICOM SARL, titulaire de la marque « PELICAN + logo » n° 100103, 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 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU