

DECISION N° 966/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « STINZ Stylised » n° 104194

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° 104194 de la marque « STINZ Stylised » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 juillet 2019 par la société ANDREAS STIHL AG & CO. KG, représentée par le Cabinet Cabinet EKANI CONSEILS ;

Attendu que la marque « STINZ Stylised » a été déposée le 19 septembre 2018 par HUANG HAIPING et enregistrée sous le n° 104194 dans les classes 7, 9 et 12, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2019 paru le 08 février 2019 ;

Attendu que la société ANDREAS STIHL AG & CO. KG fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des enregistrements des marques ci-après :

- STIHL n° 49490 déposée le 27 février 2004 dans les classes 4, 7 et 9 ;
- STIHL n° 17433 déposée le 23 août 1977 dans la classe 7 ;

Que ces enregistrements sont toujours en vigueur suite aux renouvellements successifs dont les derniers sont intervenus en 2014 et 2017 ; 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 a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques « STIHL » 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 « STINZ Stylised » n° 104194 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit

qu'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 le risque que le public puisse croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que du point de vue visuel, lors de la comparaison de marques semi-figuratives, le risque de confusion est jugé en fonction du nombre importants de lettres partagées dans la même position et la police utilisée ; que la marque contestée reprend par les lettres S, T et I qui constituent plus de la moitié des lettres composant la marque antérieure ; qu'il s'agit aussi bien des éléments d'attaque de celle-ci ; que cette marque reprend également l'inclinaison vers la droite des lettres de sa marque, toute chose qui renforce la similarité, de telle sorte que les première trois lettres S, T, I des marques en conflit produisent une impression d'ensemble identique ;

Que les lettres N et Z de la marque contestée imitent fortement les lettres H et L de sa marque puisque ces lettres ont une apparence similaire ; que par conséquent l'utilisation des lettres N et Z à la fin de la marque contestée ne suffit pas pour altérer l'impression globale de la marque opposée de sorte que le risque de confusion soit écarté ; que du point de vue phonétique, les deux marques en présence se prononcent [S T I - HL] et [S T I - NZ] respectivement ; qu'il y a une forte similarité phonétique ; que du point de vue conceptuel, tant les marques antérieures que la marque contestée évoquent immédiatement la société de droit allemand ANDREAS STIHL AG & CO. KG et ses produits ;

Que la marque contestée revendique les produits de la classe 7 ; que ces produits sont identiques à ceux revendiqués dans le droit antérieur invoqué ; que dans la classe 9, la marque contestée revendique une protection pour des équipements de sécurité et de sauvetage ; que ces produits sont très similaires à ceux revendiqués dans la marque antérieure et interchangeables ; que dans la classe 12, la marque du déposant couvre les appareils transportables ; que ces produits sont similaires aux machines-outils qui sont des appareils transportables, de telle sorte que les produits revendiqués dans les deux marques sont similaires ;

Que vu la forte similarité des signes en conflit, l'identité et la similarité des produits du public concerné et les milieux commerciaux pourront croire que les produits en question proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il y a lieu de prononcer la radiation de

l'enregistrement de la marque « STINZ Stylised » n° 104194 déposée en violation de l'article 3 (b) de l'Annexe III dudit Accord ;

Attendu que HUANG HAIPING fait valoir dans son mémoire en réplique que sa marque « STINZ Stylised » n° 104194 n'est ni identiques, ni similaires aux droits antérieurs « STIHL » n° 17433 et n° 49490 invoqués par l'opposant ;

Que du point de vue visuel, la présentation des deux marques tranche avec toute idée d'une quelconque identité encore moins une certaine similarité ; que sa marque est formée d'une manière particulière dans un graphisme particulier qui de tout point de vue tranche avec le signe de l'autre et éloigne tout risque de confusion ; qu'une analyse globale des deux signes sur le plan visuel montre une nette différence qui éloigne tout risque de confusion et il ne subsiste que quelques détails aux conséquences mineures sur un éventuel risque de confusion ;

Que du point de vue phonétique, les deux marques en conflit n'ont qu'une seule syllabe qui ne peuvent se confondre, leur deux prononciations étant distinctes l'une de l'autre ; qu'il n'existe donc pas un risque de confusion possible, les marques se prononçant différemment et distinctement ; qu'en ce qui concerne les produits, la marque de l'opposant n° 49490 revendique les produits des classes 7 et 9, alors que sa marque n° 104194 est déposée dans les classes 7, 9 et 12 ; que rien n'explique que ces marques ne puissent cohabiter ensemble et revendiquer les produits d'une ou plusieurs classes ;

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



STIHL

Marque n° 49490
Marque de l'opposant



STINZ

Marque n° 104194
Marque du déposant

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identique des classes 7 et 9 et aux produits similaires de classe 7 de la marque de l'opposant avec ceux de la classe 12 de la marque du déposant, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Attendu en outre qu'il existe un risque d'association entre les produits marqués « STIHL » et « STINZ » en ce que les consommateurs et les milieux commerciaux pourraient attribuer auxdits produits une même origine ou croire qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 104194 de la marque « STINZ Stylised » formulée par la société ANDREAS STIHL AG & CO. KG est reçue en la forme.

Article2 : Au fond, l'enregistrement n° 104194 de la marque « STINZ Stylised » est radié.

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

Article 4 : HUANG HAIPING, titulaire de la marque « STINZ Stylised » n° 104194, 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU