

DECISION N° 968/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque
« MAXI SKF + Vignette » n° 103593

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° 103593 de la marque « MAXI SKF + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2019 par la société RALPH MARTINDALE & CO. LTD, représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER INC./NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;
- Vu** la lettre n° 0772/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG 08 juillet 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MAXI SKF » n° 103593 ;

Attendu que la marque « MAXI SKF + Vignette » a été déposée le 15 août 2018 par Monsieur BAKARY KOUREKAMA et enregistrée sous le n° 103593 dans les classes 4, 8 et 11, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2018 paru le 06 décembre 2018 ;

Attendu que la société RALPH MARTINDALE & CO. LTD fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques ci-après :

- CROCODILE & Device n° 37973 déposée le 17 juin 1997 dans la classe 8 ;
- CROCODILE n° 35944 déposée le 26 janvier 1996 dans la classe 8 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2016 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 dispose du droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques lorsqu'un tel usage

entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque du déposant « MAXI SKF Vignette » n° 103593 est une marque complexe constituée d'un logo de crocodile de couleur rouge et de l'élément verbal « MAXI SKF » écrit au-bas dudit logo, le tout dans une figure géométrique rectangulaire ; que cette marque reproduit à l'identique l'élément figuratif « logo de CROCODILE » de ses marques antérieures pour désigner les mêmes produits ; que du point de vue visuel et conceptuel, cette marque est très similaire à ses marques ; que les éléments verbaux « MAXI SKF » qui figurent sur la marques du déposant ne suppriment pas le risque de confusion qui existe entre les marques en conflit, que les deux marques en conflit produisent une impression d'ensemble parfaitement identique ;

Que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'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 cette marque est une reproduction à l'identique de l'élément figuratif d'attaque et prépondérant de ses marques antérieures n° 37973 et n° 35944 pour couvrir les produits identiques de la même classe 8 et des produits similaires des classe 4, 8 et 11 ; que les deux marques en conflit produisent une impression d'ensemble parfaitement identique ; qu'en outre, il existe un risque d'association très évident de telle sorte que le consommateur d'attention moyenne et les milieux commerciaux pourraient attribuer auxdits produits une même origine ou croire que ces produits proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement alors qu'il n'en est rien ;

Que l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, un risque de confusion est présumé exister et la marque postérieure doit être radiée comme en l'espèce ;

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



Marque n° 35944
Marque de l'opposant



Marque n° 103593
Marque du déposant

Attendu que les droits conférés par les enregistrements des marques « CROCODILE » n° 35944 et n° 37973 dans la classe 8 par la société RALPH MARTINDALE & CO. LTD s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les produits de la classe 8 ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits différents des classes différentes 4 et 11, en raison du principe de la spécialité des marques, en ce que les produits des classes 4 et 11 couverts par la marque « MAXI SKF Vignette » n° 103593 du déposant ne sont ni identiques, ni similaires aux produits de la classe 8 couverts par les droits antérieurs invoqués ;

Mais attendu que Monsieur BAKARY KOUREKAMA n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société RALPH MARTINDALE & CO. LTD ; 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° 103593 de la marque « MAXI SKF + Vignette » formulée par la société RALPH MARTINDALE & CO. LTD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 103593 de la marque « MAXI SKF + Vignette » est partiellement radié dans la classe 8.

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

Article 4 : Monsieur BAKARY KOUREKAMA, titulaire de la marque « MAXI SKF + Vignette » n° 103593 et la société RALPH MARTINDALE & CO. LTD disposent 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