

DECISION N°993/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« GRANDSTONE » n° MD/8/2018/1403373 et n° 101864**

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- Vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1403373 de la marque « GRANDSTONE » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 101864 de la marque « GRANDSTONE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 mars 2019 par la société BRIGESTONE CORPORATION, représentée par le Cabinet ATANGA IP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 07/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 25 mars 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « GRANDSTONE » n° 101864 ;

Attendu que la marque « GRANDSTONE » a été déposée le 11 janvier 2018 par la société QINGDAO GRANDSTONE TYRE CORPORATION LTD, et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le n° MD/8/2018/1403373 et

à l'OAPI sous le n° 101864 pour les produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI N° 09MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Attendu que la société BRIGESTONE CORPORATION fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « BRIGESTONE » n° 38593 déposée le 28 novembre 1997 dans les classes 7, 12, 17 et 20,
- « BRIGESTONE stylisé » n° 84937 déposée le 15 avril 2015 dans les classes 7, 12, 17, 18, 19, 25, 28, 35 et 37,
- « BRIGESTONE & DEVICE » n°96625 déposée le 28 juillet 2017 dans la classe 12 ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 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 les 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 sur le plan visuel, la marque querellée « GRANDSTONE » est similaire à ses marques dont les caractères sont inclinés et en lettres majuscules ; que les cinq dernières lettres des deux marques « STONE » sont identiques visuellement et phonétiquement ; que la lettre « G » dans la marque querellée reprend la même stylisation que la lettre « B » de ses marques ;

Que le terme « GRAND » dans la marque querellée est descriptif et perçu par le public comme étant quelque chose de très important, qu'il ne saurait suffire à faire la distinction avec ses marques ; que le public pourrait penser que les produits commercialisés sous ses marques sont plus importants, exacerbant ainsi le risque de confusion tendant à associer les deux marques ;

Que les produits couverts par la marque querellée en particulier ceux de la classe 12 sont tous aussi identiques et similaires à ceux couverts par sa marque ;

Que la similitude combinée des marques et des produits entrainerait sans aucun doute une confusion chez le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques en même qui pourrait à tort penser que la marque contestée est une extension ou une variante de sa marque, alors qu'il n'en est rien ;

Attendu qu'en réponse, la société QINGDAO GRANDSTONE TYRE CORPORATION LTD souligne que les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel car les préfixes « GRAND » et « BRIDGE » sont différents, la stylisation respective des lettres « G » et « B » accentue la discordance, que la police de sa marque est en caractères épais avec des coupures intermittentes alors que les marques de l'opposante est composée de caractères arrondis et fins, que la reprise des cinq dernières lettres « STONE » ne saurait établir cette similarité ; que sur le plan phonétique, les syllabes d'attaques « BRIDGE » et « GRAND » n'ont aucune consonance en commun et diffèrent par leur rythme ; que sur le plan conceptuel, la marque « BRIGESTONE » fait référence à une pierre utilisée pour la construction des ponts, donc à une pierre industrielle alors que la marque « GRANDSTONE » évoque une pierre précieuse, de joaillerie à l'allure précieuse et luxueuse ;

Que dans l'espace OAPI, on note une multitude de marques reprenant la séquence « STONE » en classe 12 qui coexiste paisiblement : BRIGESTONE, KINGSTONE, TRANSTONE, AUSTONE... ;

Que les produits couverts ne sont pas de consommation courante, et que les consommateurs feront preuve d'un degré d'attention particulièrement élevé en raison de la nature et de la destination spécifique de ces produits notamment l'impact de la qualité et fiabilité des pneus sur la sécurité des passagers ;

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



Marque querellée n°101864



Marque n°38593 de l'opposant

Attendu que sur le plan visuel et phonétique, les marques sont illustrées dans un graphisme qui confère à chacune d'elles son individualité, les syllabes d'attaques « GRAND » et « BRIDGE » sont différentes ; et leur sonorité éloignée ;

Que les différences visuelle, phonétique sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes revendiquées ; qu'il n'existe pas 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1403373 et à l'enregistrement n° 101864 de la marque « GRANDSTONE » formulée par la société BRIGESTONE CORPORATION, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1403373 de la marque « GRANDSTONE » est acceptée et l'opposition à l'enregistrement n° 101864 de la marque « GRANDSTONE » est rejetée.

Article 3 : La société BRIGESTONE CORPORATION 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 17 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**