

DECISION N° 251/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TRANSTONE Logo » n° 75311

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° 75311 de la marque « TRANSTONE Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 décembre 2014 par les sociétés BRIDGESTONE CORPORATION et BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., représentées par le cabinet EKEME LYSAGHT SARL ;
- Vu** la lettre n° 4544/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 23 décembre 2014 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TRANSTONE Logo » n° 75311 ;

Attendu que la marque « TRANSTONE Logo » a été déposée le 23 avril 2013 par Monsieur Elhadj Mamadou Khalil DIALLO, et enregistrée sous le n° 75311 pour les produits de la classe 17, ensuite publiée au BOPI n°11MQ/2013 paru le 09 juin 2014 ;

Attendu qu'au soutien de leur opposition, les sociétés BRIDGESTONE CORPORATION et BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. font valoir qu'elles sont titulaires des marques :

- BRIDGESTONE Logo n° 38593, déposée le 28 novembre 1997 dans les classes 7, 12, 17 et 20 ;
- FIRESTONE n° 04441, déposée le 08 juin 1965 dans la classe 12 ;
- FIRESTONE Logo n° 06625, déposée le 24 avril 1967 dans la classe 12 ;
- FIRESTONE n° 08236, déposée le 30 mars 1967 dans la classe 12 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ; l'enregistrement n° 38593 appartient à la société BRIDGESTONE CORPORATION alors que les enregistrements n°s 04441, 06625 et 08236 appartiennent à la société BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC ;

Qu'étant les propriétaires des marques BRIDGESTONE Logo, FIRESTONE et FIRESTONE Logo, les opposants ont le droit exclusif d'utiliser leurs marques pour les produits couverts par leurs enregistrements et ils disposent du droit d'empêcher l'utilisation par un tiers, de toute marque qui ressemblerait à leurs marques BRIDGESTONE et FIRESTONE Logo, au point de créer la confusion, comme le dispose l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque querellée est semblable aux marques des opposants et susceptible de prêter à confusion surtout lorsqu'elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires ; que la dernière syllabe de la marque à savoir STONE, est visuellement et phonétiquement identique à la dernière syllabe des marques BRIDGESTONE et FIRESTONE ;

Que les enregistrements des opposants FIRESTONE et FIRESTONE Logo ne sont pas enregistrés en classe 17 mais en raison de la notoriété de ces marques, et aussi le lien entre le caoutchouc, les ouvrages en caoutchouc de la classe 17 et les pneus en classe 12, les consommateurs sont susceptibles de croire qu'il existe un lien entre la marque TRANSTONE Logo et les marques BRIDGESTONE Logo, FIRESTONE et FIRESTONE Logo ;

Que conformément à l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la marque « TRANSTONE » n° 75311 n'est pas éligible pour l'enregistrement et constitue une violation des droits de l'opposant ;

Attendu que Monsieur Elhadji Mamadou Khalil DIALLO n'a pas conformément à l'Article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par les sociétés BRIDGESTONE CORPORATION et BRIDGESTONE LICENCING SERVICES, INC ;

Mais attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique

(les syllabes d'attaque « TRAN » du déposant, « BRIDGE » et « FIRE » des opposants ne prêtent pas à confusion) prépondérantes par rapport aux ressemblances entre la marque « TRANSTONE » du déposant et les marques « BRIDGESTONE » et « FIRESTONE » des opposants, se rapportant aux produits différents de la classe 17 commune aux parties et aux produits de la classe 12 des marques des opposants avec ceux de la classe 17 de la marque du déposant, il n'existe pas un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 75311 de la marque « TRANSTONE Logo » formulée par les sociétés BRIDGESTONE CORPORATION et BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 75311 de la marque « TRANSTONE Logo » est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : Les sociétés BRIDGESTONE CORPORATION et BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU