

## **DECISION N° 268/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MAXTREK & Device » n° 72593**

#### **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° 72593 de la marque « MAXTREK & Device » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 20 juin 2014 par la société TREK BICYCLE CORPORATION, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ;
- Vu** la lettre n° 02656/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 27 août 2014 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MAXTREK & Device » n° 72593 ;

**Attendu que** la marque « MAXTREK & Device » a été déposée le 19 septembre 2012 par la société ZHAOQING JUNHONG INDUSTRIAL Co., LTD et enregistrée sous le n° 72593 pour les produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2013 paru le 20 décembre 2013 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société TREK BICYCLE CORPORATION fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « TREK » n° 59600, déposée le 30 juillet 2008 dans les classes 12 et 25 ;

**Que** l'opposant fabrique et vend des bicyclettes et des pièces de vélo sous différentes gammes ; que la gamme la plus connue de l'opposant est TREK, l'une des meilleures marques pour la vente de bicyclettes dans le monde ;

**Que** la marque querellée est similaire à celle de l'opposant en ce qu'elle incorpore l'élément « TREK » qui est identique à la marque de l'opposant ; que le déposant a copié la marque TREK de l'opposant en ajoutant un élément, le préfixe « MAX » ; que l'ajout de ces éléments ne distingue en rien la marque querellée avec celle de l'opposant ;

**Que** l'utilisation de la marque de l'opposant dans la marque contestée crée la similarité et prêche à confusion ; qu'elle constitue une

imitation de la marque « TREK » de l'opposant ; qu'en plus, la marque querellée a été enregistrée pour les produits similaires à ceux de l'opposant ;

**Que** l'utilisation de « TREK » dans la marque du déposant crée des ressemblances phonétique, visuelle et conceptuelle avec la marque de l'opposant, et vise à exploiter la réputation et la renommée dont bénéficie l'opposant ; que le dépôt de la marque querellée a été fait de mauvaise foi par le déposant, en violation de l'article 3( c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et l'utilisation de la marque « MAXTREK & Device » amènera le public à croire qu'il y a un lien commercial avec l'opposant ;

**Qu'aux** termes des dispositions de l'article 3 (b) de la même Annexe, 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 » ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances phonétiques prépondérantes (reproduction de la marque « TREK » de l'opposant qui conserve son caractère distinctif et dominant dans le signe du déposant),

il existe un risque de confusion entre les marques « TREK » de l'opposant et « MAXTREK & Device » du déposant, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits similaires et complémentaires de la même classe 12, 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 que** la société ZHAOQING JUNHONG INDUSTRIAL Co., LTD n'a pas réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société TREK BICYCLE CORPORATION, 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° 72593 de la marque « MAXTREK & Device » formulée par la société TREK BICYCLE CORPORATION, est reçue en la forme.

**Article 2 :** Au fond, l'enregistrement n° 72593 de la marque « MAXTREK & Device » est radié.

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

**Article 4 :** La société ZHAOQING JUNHONG INDUSTRIAL Co., LTD, titulaire de la marque « MAXTREK & Device » n° 72593, 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

**Paulin EDOU EDOU**