

# **DECISION N° 585/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

## **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « STIHL » n° 89877**

### **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° 89877 de la marque « STIHL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 avril 2018 par la société ANDREAS STIHL AG & Co. KG, représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;
- Vu** la lettre n° 00611/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MEZ du 20 avril 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « STIHL » n° 89877 ;

**Attendu que** la marque « STIHL » a été déposée le 04 juillet 2016 par la société GROUPE KOBAYCAM SARL et enregistrée sous le n° 89877 pour les produits des classes 6, 7 et 8, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2016 paru le 13 octobre 2017;

**Attendu que** la société ANDREAS STIHL AG & Co. KG fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- STIHL n° 49490 déposée le 27 février 2004 dans les classes 4, 7 et 9 renouvelé le 1<sup>er</sup> novembre 2013 ;
- STIHL n° 17433 déposée le 23 août 1977 dans la classe 7, renouvelée le 04 août 2017 ;
- Marque figurative n° 83166 déposée 30 mars 2015 dans la classe 7 ;

**Qu'**aux termes de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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 et services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de tromperie ;

**Que** la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit en cause, joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion ou de tromperie ; que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails ;

**Que** sur le plan visuel, la marque du déposant reprend de manière identique l'élément « STIHL » présent dans sa marque verbale ; que la marque du déposant reprend également les couleurs orange et gris de sa marque n° 83166 ;

**Que** sur le plan phonétique, la marque querellée reproduit à deux reprises l'élément verbal « STIHL » qui est identique à ses marques n° 49490 et n° 17433 ;

**Que** sur le plan conceptuel, la marque du déposant fait directement référence à ses marques ;

**Que** les marques en conflit couvrent des produits identiques ou similaires ; que l'identité ou la similarité et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion et de tromperie ; que dans le cas précis, les produits sont partiellement identiques et pour le reste similaires ou complémentaires ; que de plus, l'impression d'ensemble des signes est identique d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel ;

**Qu'**au regard de l'identité des signes en cause, l'identité des produits et le niveau d'attention moyen du public concerné, il est bel et bien question d'un risque de confusion entre les marques en conflit ; que le public pertinent croira que les produits de la marque du déposant proviennent d'elle ; qu'elle est une entreprise allemande mondialement réputée pour ses machines, notamment les atomiseurs ;

**Que** par ces motifs, il y a lieu de radier l'enregistrement n° 89877 de la marque « STIHL » ;

**Attendu que** la société GROUPE KOBYCAM SARL, représentée par Maître Pascal JOGO, fait valoir dans son mémoire en réponse qu'en date du 26 avril 2016, elle a adressé une demande de recherche d'antériorité à Monsieur Directeur Général de l'OAPI ; que par correspondance n° 01648/OAPI/DG/DGA/DAT/SDPD/NMLA du 12 mai 2016, le Directeur général lui a fait savoir que « *la marque STIHL SR 420 de couleur blanc, orange et noir dont la photo est jointe n'a pas été déposée à l'OAPI* » ; que par cette assurance, elle a sollicité la protection de sa marque à l'OAPI ;

**Que** par exploit de Maître NGONGANG SIME Alain du 13 février 2018, elle a été mise en demeure par l'opposant de cesser tout usage des signes et de procéder au retrait de sa marque ; qu'elle lui a fait savoir par écrit qu'elle a été victime d'une erreur et qu'elle se conformera aussitôt à cette demande ;

**Qu'**ainsi, elle tire les conséquences des erreurs des recherches d'antériorité et demande le retrait de sa marque ;

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



Marque n° 49490  
Marque de l'opposant



Marque n° 83166  
Marque de l'opposant



Marque n° 89877  
Marque du déposant

**Attendu que** sur le plan visuel, la marque du déposant reprend à l'identique l'élément verbal « STIHL » de l'opposant ; qu'il y a une reprise des couleurs dominantes orange et gris de la marque de l'opposant dans celle du déposant ; que du point de vue phonétique, les marques en conflit se prononcent de la même manière ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 7 commune aux deux marques, et aux produits similaires des classes 6 et 8 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,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 89877 de la marque « STIHL » formulée par la société ANDREAS STIHL AG & Co. KG, est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 89877 de la marque « STIHL » est radié.

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

**Article 4** : La société GROUPE KOBYCAM SARL, titulaire de la marque « STIHL » n° 89877, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**