

## **DECISION N° 767/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « AMBERSTONE » n° 97901**

#### **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/8/2016/1241452 de la marque « AMBERSTONE » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 97901 de la marque « AMBERSTONE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 juillet 2018 par la société BRIDGESTONE CORPORATION, représentée par le Cabinet SCP ATANGA IP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 006/2018/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ//SCG/Madrid du 26 juillet 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « AMBERSTONE » n° 97901 ;

**Attendu que** la marque « AMBERSTONE » a été déposée le 12 juillet 2017 par la société XINGYUAN TIRE GROUP CO. LIMITED et enregistrée sous le n° MD/8/2016/1241452 et le n° 97901 pour les produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 02MD/2018 paru le 16 mai 2018 ;

**Attendu** qu'au soutien de son opposition, la société BRIDGESTONE CORPORATION fait valoir, qu'elle est titulaire de la marque « BRIDGESTONE » n° 38593 déposée le 28 septembre 1997 pour les produits des classes 7, 12, 17 et 20 ; que cet enregistrement est encore en vigueur à la suite du renouvellement intervenu en 2017 ; que sa marque est parfaitement valable pour les produits désignés dans l'enregistrement et parfaitement conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle a également le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Que** la marque « AMBERSTONE » n° 97901 est similaire à sa marque « BRIDGESTONE », de sorte qu'il existe un risque certain de confusion entre les deux marques, étant donné qu'elles sont utilisées pour des produits identiques ou similaires ; que plus particulièrement, la deuxième syllabe contenue dans le nom des deux marques est identique « STONE » ; que les deux marques présentent une apparence très similaire ; qu'il en résulte que les mots « AMBERSTONE » et « BRIDGESTONE » ont un ensemble de ressemblances qui domine suffisamment les différences relevées pour qu'il n'y ait pas un réel risque de confusion entre les deux marques ;

**Que** le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 12, essentiellement les pneumatiques de véhicules ; que le dépôt de la marque « AMBERSTONE » n° 97901 constitue une atteinte absolue aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant ; que dès lors, la coexistence des deux marques sur le marché ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

**Attendu que** la société XINGYUAN TIRE GROUP CO. LIMITED n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société Bridgestone 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1241452 et de l'enregistrement n° 97901 de la marque « AMBERSTONE » formulée par la société BRIDGESTONE CORPORATION est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1241452 de la marque « AMBERSTONE » est rejetée et l'enregistrement n° 97901 de la marque « AMBERSTONE » est radié.

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

**Article 4** : La société XINGYUAN TIRE GROUP CO. LIMITED, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2016/1241452 et de l'enregistrement n° 97901 la marque « AMBERSTONE », 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 15 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**