

DECISION N°822/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PLATINUM SEBACO » n° 99622

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° 99622 de la marque « PLATINUM SEBACO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 décembre 2018 par la société TOS Srl, représentée par le cabinet Spoor & Fisher (Inc NGWAFOR & Partners) ;
- Vu** la lettre N°0036/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 11 janvier 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PLATINUM SEBACO » n°99622 ;

Attendu que la marque « PLATINUM SEBACO » a été déposée le 22 septembre 2017 par ZHANG HEQING, et enregistrée sous le n° 99622 pour les produits des classes 14 et 28, ensuite publiée au BOPI N° N° 06MQ/2018 paru le 29 juin 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société TOS Srl fait valoir qu'elle est titulaire de la marque verbale « SEBAGO » n° 37573, déposée le 21 mars 1997 dans les classes 18 et 25, que cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2017 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de la marque « SEBAGO » , la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1er de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle est également en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque lorsqu'elle est susceptible de créer un risque de

confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que conformément aux dispositions 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 autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, 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 »; qu'il convient de faire une stricte application de ce texte et de radier la marque postérieure ;

Que la marque querellée, reproduction servile de l'élément dominant et distinctif de sa marque « SEBAGO » viole son droit antérieur, car elle présente de fortes ressemblances et similitudes avec sa marque susceptibles de créer la confusion dans l'esprit des consommateurs ; que les deux marques sont des marques verbales qui produisent une même impression d'ensemble ;

Que dans une précédente affaire opposant les mêmes parties avec le même objet, la marque « PLATINUM SEBACO » n°66238 avait été radiée suivant décision n° 0117 du 31 décembre 2013 ; que c'est de mauvaise foi que la partie adverse a procédé au dépôt d'une marque précédemment radiée, cherchant ainsi à tirer avantage de sa marque ;

Que l'adjonction du mot « PLATINUM » dans la marque postérieure n'est pas suffisante pour distinguer les marques en conflit et éliminer ainsi le risque de confusion ; que la similarité est aussi source de confusion dans la mesure où le consommateur d'attention moyenne pourrait y voir une association en les marques en conflit ou penser qu'il existe des connexions entre elles ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour commercialiser les mêmes produits des classes 18 et 25 et s'adressent à un même public ;

Attendu que Monsieur ZHANG HEQING fait valoir dans son mémoire en réponse que si les deux marques sont similaires à certains égards, que sa marque a été enregistrée dans les classes 18, 25 et 28 et couvre des produits différents de ceux désignés dans la marque de l'opposant; qu'il serait donc injuste de radier sa marque pour les produits des classes 18 et 25 ; que les produits de la classe 28 couverts par sa marque ne sont pas similaires à ceux désignés dans l'acte de dépôt de la marque antérieure, ni par leur nature, ni par leur destination ;

Attendu que les marques en conflit se présentent ainsi :

SEBAGO



PLATINUM SEBACO

Marque n°37573 de l'opposant

Marque n°99622 du défendeur

Attendu que sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l'élément dominant et distinctif des marques en conflit est le terme « SEBACO », que l'adjonction du terme « PLATINUM » est évocatrice de ce que le consommateur d'attention moyenne pourrait penser que les produits couverts par la marque querellée ont acquis un grade supérieur et sont réservés à une certaine élite ;

Qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques des mêmes classes 18 et 25, et aux produits similaires de la classe 28 de la marque « SEBAGO » et des classes 18 et 25 de la marque « PLATINUM SEBACO », 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° 99622 de la marque « PLATINUM SEBACO » formulée par la société TOS Srl, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 99622 de la marque « PLATINUM SEBACO » est radié.

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

Article 4 : ZHANG HEQING, titulaire de la marque « PLATINUM SEBACO » n° 99622, 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 21 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**