

DECISION N° 566/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « DURACELL PROFESSIONAL » n° 87591

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° 87591 de la marque « DURACELL PROFESSIONAL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 décembre 2017 par la société DURACELL BATTERIES BVBA, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;
- Vu** la lettre n° 0031/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « DURACELL PROFESSIONAL » n° 87591 ;

Attendu que la marque « DURACELL PROFESSIONAL » a été déposée le 13 janvier 2016 par la société GLOBAL TRADE SECURITY WRAPPERS (G.T.S.W. SARL) et enregistrée sous le n° 87591 pour les produits de la classe 9, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2016 paru le 15 juin 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société DURACELL BATTERIES BVBA fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- DURACELL n° 30641, déposée le 10 avril 1991 dans la classe 9, renouvelée le 02 février 2011 ;
- DURACELL n° 67950, déposée le 27 mai 2011 dans les classes 9 et 11 ;

Que ses marques n'ont fait l'objet ni de déchéance, ni de radiation et sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

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 ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu'en cas d'usage d'un signe identique ou similaires pour des produits identiques ou similaires, un risque de confusion est présumé exister ;

Que la marque du déposant reprend de manière identique le terme « DURACELL » contenu dans ses marques ; que pourtant elle n'a pas autorisé le déposant à utiliser ses marques ; que l'addition du terme « PROFESSIONAL » dans la marque du déposant est insuffisante pour la rendre distinctive ; qu'au contraire cela est de nature à renforcé le risque de confusion dans la mesure où le public sait que ses produits sont de bonne qualité ; que le public sera amené à croire que les marques en conflit proviennent de la même entreprise ;

Que les produits couverts par la marque du déposant sont identiques et similaires aux produits couverts par ses marques ; que l'image de batterie visible dans la marque du déposant précise le type de produits couverts ; que d'après l'article 3 (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ;

Que pour ces motifs, il y a lieu de procéder à la radiation de l'enregistrement n° 87591 de la marque « DURACELL PROFESSIONAL » ;

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

DURACELL

Marque n° 67950
Marque de l'opposant



Marque n° 87591
Marque du déposant

Attendu que la société GLOBAL TRADE SECURITY WRAPPERS (G.T.S.W SARL) n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société DURACELL BATTERIES BVBA ; 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° 87591 de la marque « DURACELL PROFESSIONAL » formulée par la société DURACELL BATTERIES BVBA est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 87591 de la marque « DURACELL PROFESSIONAL » est radié.

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

Article 4 : La société GLOBAL TRADE SECURITY WRAPPERS (G.T.S.W. SARL), titulaire de la marque « DURACELL PROFESSIONAL » n° 87591, 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**