

DECISION N° 960/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « SAILWIN » n° 106871

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/8/2019/1449051 de la marque « SAILWIN » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 106871 de la marque « SAILWIN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 décembre 2019 par la société SAILUN CO. LTD, représentée par la SCP cabinet NGO MINYOGOG & Associés ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 023/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 13 décembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SAILWIN » n° 106871 ;

Attendu que la marque « SAILWIN » a été déposée le 03 décembre 2018 par la société WEIFANG HUADONG RUBBER CO. LTD et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° MD/8/2019/1449051 et à l'OAPI sous le n° 106871, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2019 paru 07 juin 2019 pour désigner les produits de la classe 12 ;

Attendu que la société SAILUN CO. LTD fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque complexe « SAILUN + Vignette » n° 70227 déposée le 1^{er} février 2012 dans la classe 12 ; 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^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « SAILWIN » n° 106871 présente des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle avec sa marque antérieure ; que du point de vue phonétique, l'élément d'attaque des deux marques en conflit « SAIL » est identique ; que les deux marques ont en commun deux syllabes SAIL – UN pour le droit antérieur et SAIL – WIN pour l'enregistrement contesté ; toute chose qui produit une consonance identique ;

Que du point de vue visuel, on remarque aisément dans le lettrage des deux dénominations la disposition respectueuse et régulière des lettres S, L et N au début, au centre et à la fin de chacun des mots ; que la présence des lettres W et I au milieu de la marque contestée ne suffit pas à écarter le risque de confusion ; que du point de vue intellectuel, la marque du déposant ne porte pas en elle un concept original, puisqu'elle reproduit la forme et le sens de sa marque antérieure ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 12 ; que dès lors, leur coexistence sur le marché est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ;

Que l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'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, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

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



Marque n° 70227
Marque de l'opposant

Marque n° 106871
Marque du déposant

Attendu que la société WEIFANG HUADONG RUBBER CO. LTD n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société SAILUN CO. LTD ; 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/8/2019/1449051 et à l'enregistrement n° 106871 de la marque « SAILWIN » formulée par la société SAILUN CO. LTD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1449051 de la marque « SAILWIN » est rejetée et l'enregistrement n° 106871 de la marque « SAILWIN » est radié.

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

Article 4 : La société WEIFANG HUADONG RUBBER CO. LTD, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2019/1449051 et de l'enregistrement n° 106871 de la marque « SAILWIN », 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOSSOU