

DECISION N° 1060/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « HERO » n° 102453

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 12 novembre 2017 ;
- Vu** le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement du 1^{er} janvier 2015 ;
- 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** le certificat d'enregistrement n° 102453 de la marque « HERO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 avril 2019 par la société HERO INVESTCORP. LTD., représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 012/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 08 mai 2019 de la marque « HERO » n° 102453 ;

Attendu que la marque international « HERO » a été déposée au Bureau International sous le n° 1405730 par la société STAR SCIENTIFIC LIMITED avec désignation de l'OAPI, et enregistrée à l'OAPI sous le n° 102453 pour les produits des classes 7, 9, 11, 39 et 40, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société STAR SCIENTIFIC LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- HERO n° 71314 déposée le 16 mai 2012 dans les classes 4, 9, 12, 16, 25 et 28 ;
- HERO n° 87206 déposée le 11 janvier 2013 dans les classes 35 et 37 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques, ou un signe les ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour des produits ou services similaires conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ces signes sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion ;

Qu'aux termes de l'article 3 alinéa (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 » ;

Que la marque querellée incorpore l'élément dominant « HERO » de ses marques et l'utilisation de cette marque pourra induire le public en erreur quant à l'origine des produits couverts par cette marque ;

Que la marque du déposant est identique aux siennes phonétiquement et visuellement au point de créer un risque de confusion ; qu'en plus il y a une grande similarité entre les produits de la classe 9 commercialisés par elle avec ceux du déposant et le consommateur pourra croire qu'elle a concédé des licences au déposant ; que le déposant est de mauvaise foi en ce qu'il a voulu profiter de la réputation de ses marques ;

Qu'elle sollicite la radiation totale de la marque du déposant en classe 9 et dans les classes 7, 11, 39 et 40 ;

Attendu que la société STAR SCIENTIFIC LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP fait valoir en réponse que les marques en conflit ne présentent aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que visuellement la marque de l'opposant est écrite en majuscules contrairement à la sienne ;

Que les marques des deux titulaires n'ont en commun que la classe 9 et c'est la raison d'être de cette opposition ; qu'il faut radier partiellement sa marque « HERO » n° 102453 en ce qui concerne les produits de la classe 9 exclusivement ;

Que l'opposant reconnaît que suivant le principe de spécialité, l'opposition ne peut concerner que la classe 9 ; qu'elle sollicite donc la radiation de sa marque uniquement pour les produits de la classe 9 ;

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

Hero

Marque n° 87206
Marque de l'opposant

HERO

Marque n° 102453
Marque du déposant

Attendu que les droits conférés par les enregistrements n° 71314 en classes 4, 9, 12, 16, 25 et 28 et n° 87206 en classes 35 et 37 ne s'étendent pas au droit d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour les produits des classes 7, 11, 39 et 40 en vertu du principe de spécialité des marques, en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires aux produits des classes 4, 9, 12, 16, 25, 28, 35 et 37 couverts par la marque de l'opposant,

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 et similaires de la classe 9 commune aux deux titulaires, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne pour les produits de la classe 9 ;

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 102453 de la marque « HERO » formulée par la société HERO INVESTCORP. LTD. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 102453 de la marque « HERO » est partiellement radié en classe 9 et la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1405730 refusée en ce qui concerne les produits de la classe 9.

Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle en ce qui concerne les produits de la classe 9.

Article 4 : Les parties disposent 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 30 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**