

DECISION N° 602/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « UTS + Logo » n° 85762

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° 85762 de la marque « UTS + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 22 mai 2017 par la société United Parcel Service of America Inc., représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la lettre n° 1499/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 juin 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « UTS + Logo » n° 85762 ;

Attendu que la marque « UTS + Logo » a été déposée le 16 septembre 2015 par la société United Trade Services - UTS Sarl et enregistrée sous le n° 85762 dans les classes 35, 37 et 39, ensuite publiée au BOPI n° 012MQ/2015 paru le 23 novembre 2016;

Attendu que la société United Parcel Service of America Inc. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de plusieurs enregistrements de marques à l'OAPI notamment :

- UPS Logo n° 47922 déposée le 26 mars 2003 dans la classe 39 ;
- UPS Logo n° 37628 déposée le 27 mars 1997 dans les classes 35, 36 et 42 ;
- UPS n° 37626 déposée le 27 mars 1997 dans les classes 35, 36 et 42 ;
- UPS n° 51886 déposée le 19 mai 2005 dans les classes 35, 36 et 39.

Que ces enregistrements sont encore en vigueur ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser ses marques en rapport avec les services couverts par les enregistrements ; qu'elle a également le droit exclusif

d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la société United Trade Services - UTS Sarl a déposé la demande d'enregistrement de la marque « UTS + Logo » n° 85762 dans les classes 35, 37 et 39 pour les mêmes services que ceux couverts par ses marques antérieures ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, cette marque est similaire à ses marques antérieures et porte ainsi atteinte à ses droits ; 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, 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 les éléments verbaux des marques en conflit « UPS » et « UTS » présentent des ressemblances indiscutables et ont une même construction ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques en conflit donnent une impression d'ensemble quasi identique ; que le consommateur d'attention moyenne pourrait croire qu'elles proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, alors qu'il n'en est rien ;

Que la marque querellée a été déposée pour couvrir les services identiques des classes 35 et 39 ; que bien que la marque du déposant couvre également les services de la classe 37 et au vue des termes descriptifs incorporés dans cette marque tels que le mots « logistique », cette marque ne peut raisonnablement être utilisée en rapport avec lesdits services de la classe 37 en tant que tels, à moins que ces services ne soient liés à la logistique qui semble être l'activité principale du déposant ; que l'identité et la similarité des services couverts par les marques en conflit renforcent l'impression d'ensemble qui se dégage de la similarité des signes au point de rendre impossible la coexistence des marques sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ; qu'il échet de radier l'enregistrement n° 85762 de la marque « UTS + Logo » pour violation des droits enregistrés antérieurs lui appartenant ;

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



Marque n° 47922
Marque de l'opposant



Marque n° 85762
Marque du déposant

Attendu que la société United Trade Services - UTS Sarl n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société United Parcel Service of America Inc.; 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° 85762 de la marque « UTS + Logo » formulée par la société United Parcel Service of America Inc. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 85762 de la marque « UTS + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société United Trade Services - UTS Sarl, titulaire de la marque « UTS + Logo » n° 85762 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 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOSSOU**