

DECISION N°667/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque «HANKEL» n°93210

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° 93210 de la marque «HANKEL»;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 août 2018 par la société HENKEL AG & Co KGaA, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP;
- Vu** la lettre n° 0953/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 31 août 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «HANKEL» n° 93210;

Attendu que la marque «HANKEL» a été déposée le 02 décembre 2016 par la société KAISER CI et enregistrée sous le n°93210 pour les produits des classes 7, 11 et 21, ensuite publiée au BOPI N° 05MQ/2017 paru le 13 février 2018;

Attendu que la société HENKEL AG & Co KGaA fait valoir à l'appui de son opposition qu'elle est titulaire des marques suivantes:

- "HENKEL" n° 55576, déposée le 19 janvier 2007, dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 21 31,
- "HENKEL" n°66065 déposée le 21 octobre 2010 dans les classes 37, 42, 44,
- "HENKEL" n°66064 déposée le 21 octobre 2010, dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 28;

Que conformément à 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 "HANKEL" est visuellement et phonétiquement similaire à ses marques "HENKEL" et que la seule différence de la lettre " e" et "a" ne suffirait pas à écarter la confusion;

Que les marques des deux titulaires ont chacune deux syllabes et se prononceraient de la même manière et que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer à tort que la marque querellée est une variante ou extension de ses marques; ce qui serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance des produits;

Que l'imitation est encore plus servile lorsque la marque contestée utilise les mêmes couleurs blanche et rouge qui sont les couleurs utilisées par elle;

Que les deux marques ont en commun la classe 21 et que vu l'identité et la similarité des produits des classes 7 et 11, le risque de confusion serait plus aggravé pour le consommateur qui pourrait attribuer la même origine des produits de la marque contestée et de ses marques;

Que la marque querellée serait également contraire à l'article 3 alinéa (d) de l'Annexe III de l'Accorde de Bangui car susceptible d'induire en erreur le public et les milieux commerciaux quant à l'origine des produits;

Attendu que les droits conférés par les enregistrements "HENKEL" n°55576 du 19 janvier 2007 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 21, et 31, "HENKEL" n°66065 du 21 octobre 2010 dans les classes 37, 42, et 44, et "HENKEL" n°66064 du 21 octobre 2010 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 25, et 28 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires des classes revendiquées dans lesdits enregistrements; qu'ils ne s'étendent pas aux produits des classes 7 et 11 en vertu du principe de spécialité des marques en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les marques de l'opposant;

Attendu que la société KAISER CI n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société HENKEL AG & Co KGaA, rendant de ce fait applicables les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

DECIDE:

Article 1: L'opposition à l'enregistrement n°93210 de la marque «HANKEL» formulée par la société HENKEL AG & Co KGaA, est reçue en la forme.

Article 2: Au fond, l'enregistrement n° 93210 de la marque «HANKEL» est partiellement radié en classe 21.

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

Article 4: La société KAISER CI, titulaire de la marque «HANKEL» n° 93210, 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 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**