

DECISION N° 1128/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SCORPOWER + Logo » n° 106626

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° 106626 de la marque « SCORPOWER + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 décembre 2019 par la société ENKEL AG & Co. KGaA, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;
- Vu** la lettre n° 018/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG 06 janvier 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SCORPOWER + Logo » n° 106626 ;

Attendu que la marque « SCORPOWER + Logo » a été déposée le 14 décembre 2018 par la SOCIETE PENTA GROUP et enregistrée sous le n° 106626 dans les classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2019 paru le 07 juin 2019 ;

Attendu que la société ENKEL AG & Co. KGaA fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « SCORPIO » n° 36194 déposée le 1^{er} avril 1996 pour couvrir tous les produits des classes 3 et 5 ; 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 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « SCORPOWER + Logo » n° 106626 qui a été déposée pour les mêmes produits de la classe 3 porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs de telle sorte que les deux marques ne peuvent pas coexister sur le marché ; que

l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'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'une comparaison des deux marques prouve à suffire que la marque « SCORPOWER + Logo » n° 106626 du déposant est très similaire au droit antérieur invoqué « SCORPIO » n° 36194 ; que cette marque n'est qu'une variante de celle-ci ; qu'il est évident que le déposant a enregistré une marque qui incorpore un « S » enflammé qui est identique en avant et en apparence au « S » qui figure dans la marque antérieure ;

Qu'en outre, le dessin du scorpion qui se trouve dans la marque contestée est identique au dessin du scorpion de sa marque telle qu'elle est utilisée dans le commerce ; que le risque de confusion entre les deux marques est renforcé par le fait qu'elles couvrent toutes des produits identiques et similaires de ma même classe 3 ; qu'il y a lieu de faire droit à l'opposition et de prononcer la radiation de la marque « SCORPOWER + Logo » n° 106626 pour atteinte aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III dudit Accord ;

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

SCORPIO

Marque n° 36194

Marque de l'opposant



Marque n° 106626

Marque du déposant

Attendu que la SOCIETE PENTA GROUP n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société DORCO 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 l'enregistrement n° 106626 de la marque « SCORPOWER + Logo » formulée par la société ENKEL AG & Co. KGaA est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 106626 de la marque « SCORPOWER + Logo » est radié ;

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

Article 4 : La SOCIETE PENTA GROUP, titulaire de la marque « SCORPOWER + Logo » n° 106626, 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 28 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**