

DECISION N°1076/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « ZHONGHUA » n° 106399

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/8/2019/1445540 de la marque « ZHONGHUA » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 106399 de la marque « ZHONGHUA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 novembre 2019 par Monsieur Clemens KÜCHLER, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 019/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 14 novembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ZHONGHUA » n° 106399 ;

Attendu que la marque « ZHONGHUA » a été déposée le 09 octobre 2018 par la société SHANGHAI TOBACCO GROUP CO. LTD et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le N° MD/8/2019/1445540 et à l'OAPI sous le n°

106399 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI N° 04MQ/2019 paru le 10 mai 2019 ;

Attendu que Monsieur Clemens KÜCHLER fait valoir à l'appui de son opposition, qu'il est titulaire des marques suivantes :

- « CHUNGHWA » n°78148 déposée le 17 janvier 2014 dans la classe 34,
- « CHUNGHWA+LOGO » n°95706 déposée le 16 juin 2017 dans la classe 34 ;

Que conformément aux dispositions 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 autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, 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 ;

Que la marque querellée couvre les produits de la classe 34 identiques aux siens et qu'il convient de noter que la totalité des produits revendiqués par la marque attaquée sont identiques et inclus dans le libellé des produits de sa marque ;

Qu'en outre ces produits disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente et que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer à tort que la marque querellée est liée aux siennes ;

Que visuellement les marques sont nominales et que la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes, car la marque contestée reprend à l'identique le terme « CHUNGHWA » bien que stylisée, cela est insuffisant à faire la distinction ; que sur le plan phonétique, les marques en présence se ressemblent par une sonorité, une rythmique et une cadence communes, en plus de comporter le même nombre de lettres et syllabes ;

Que de ce fait la marque contestée constitue une imitation de sa marque et ne peut être accepté comme marque pour désigner des produits de la classe 34 sans porter atteinte à ses droits ;

Attendu que les marques en conflit se présentent ainsi :

中華

CHUNGHWA

Marque querellée n°106399

Marque n°78148 de l'opposant

Attendu que la société SHANGHAI TOBACCO GROUP CO. LTD n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par Monsieur Clemens KÜCHLER, 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1445540 et à l'enregistrement n° 106399 de la marque « ZHONGHUA » formulée par Monsieur Clemens KÜCHLER est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1445540 de la marque « ZHONGHUA » est rejetée et l'enregistrement n° 106399 de la marque « ZHONGHUA » est radié.

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

Article 4 : La société SHANGHAI TOBACCO GROUP CO. LTD, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2019/1445540 et de l'enregistrement n° 106399 de la marque « ZHONGHUA », 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 27 Janvier 2021

(e) Denis L. BOHOUSSOU