

DECISION N° 0082/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MOSSONO » n° 41114

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ;
- Vu** l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 15 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°41114 de la marque « MOSSONO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2000 par la Société MOONSHADOW S.P.A., représentée par le Cabinet CAZENAVE dans sa lettre n°670/OPP MOSSONO du 11 septembre 2000 ;
- Vu** la lettre n°04426/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MOSSONO » n°41114 ;

Attendu que la marque « MOSSONO » a été déposée le 11 juin 1999 par le Cabinet J. EKEME au nom de la Société KITO (Thailand) Co. Ltd., et enregistrée sous le n°41114 dans la classe 25, puis publiée dans le BOPI n°1/2000 paru le 16 mai 2000 ;

Attendu que la Société MOONSHADOW S.P.A., est titulaire des marques verbales « Cheap and Chic by MOSCHINO » déposée le 1^{er} juillet 1992, enregistrée sous le n°31971 dans la classe 25 puis publiée au BOPI n°2/1993, et « MOSCHINO » déposée pour son compte le 31 mars 1993 par le Cabinet CAZENAVE, et enregistrée dans la classe 3 sous le n° 32628 et publiée au BOPI n°1/1994 ;

Attendu que la Société MOONSHADOW S.P.A., invoque l'atteinte absolue à ses droits antérieurs sur ses enregistrements n°32628, 32629 et 31917 en classe 25 contenant chacun le terme MOSCHINO ; qu'elle soutient que la marque contestée MOSSONO présente des ressemblances évidentes tant phonétiques que graphiques avec MOSCHINO ; que ces ressemblances créent un risque de confusion certain entre les marques des deux parties ;

Attendu qu'en réplique, la Société KITO (Thailand) Co. Ltd., soutient que les marques des deux titulaires bien que commençant toutes par le préfixe MOS, présentent de nombreuses différences qui justifient la coexistence ; que leur prononciation est très contrastée ; que MOSCHINO est nom d'un styliste italien, que la confusion avec MOSSONO est peu probable ; qu'en outre, elle a obtenu l'enregistrement de sa marque dans plusieurs pays , y compris l'Union Européenne depuis le 20 mai 1999 ;

que les marques MOSSONO et MOSCHINO sont enregistrées en Italie où elles coexistent paisiblement ; que cette coexistence est également possible à l'OAPI ;

Attendu que la marque « Cheap and Chic by MOSCHINO » n°32629 a fait l'objet de retrait suite à une demande introduite par la Société MOONSHADOW S.P.A le 28 avril 1994, qu'en conséquence, seuls les enregistrements n°31971 en classe 25 et n°32628 en classe 3 sont pris en compte dans cette procédure d'opposition ;

Attendu que la coexistence des marques des parties admise en Union Européenne ne saurait influencer l'appréciation du risque de confusion au niveau de l'OAPI ;

Attendu que du point de vue visuel et Phonétique, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les marques des deux titulaires sous les yeux ni à l'oreille dans des temps rapprochés ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°41114 de la marque « MOSSONO » formulée par la Société MOONSHADOW S.P.A., est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « MOSSONO » n°41114 est radiée.

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

Article 4 : La Société KITO (Thailand) Co. Ltd., titulaire de la marque « MOSSONO » n°41114 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003

(é) Anthioumane N'DIAYE