

## DECISION N° 0099/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ

### Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TOMMY by GASS » n°42136.

#### LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINNE 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°42136 de la marque « TOMMY by GASS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 novembre 2001 par la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc., représentée par le Cabinet J. EKEME ;
- Vu** la lettre n°1278/OAPI/DG/DPG/SSSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TOMMY by GASS » n°42136 ;

**Attendu** que la marque « TOMMY by GASS » a été déposée le 13 janvier 2000 par Monsieur EZZEDINE GASSANE, et enregistrée sous le n°42136 pour les produits désignés chaussures en classe 25, puis publiée dans le BOPI n°4/2000 du 22 mai 2001 ;

**Attendu** que la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc., est titulaire des marques « TOMMY HILFIGER » verbale et « TOMMY HILFIGER device mark » déposées le 03 novembre 2000, et enregistrée sous les n°44344 et 44345 dans les classes 18 et 25, puis publiées dans le BOPI n°4/2001 ;

**Attendu** qu'au motif de son opposition, la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc. invoque l'atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur le terme TOMMY de sa marque, le caractère déceptif de la marque contestée, et le risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;

**Qu'**elle fait valoir que ses marques sont bien connues, pour les articles d'habillement, chaussures et couvre-chef, à travers le monde et sur le territoire OAPI du fait de leur utilisation antérieure et de la vaste publicité commerciale qui en a été faite ; qu'elle poursuit que l'utilisation antérieure de ces marques fait d'elle le seul propriétaire des marques TOMMY et TOMMY HILFIGER en rapport avec les produits désignés des classes 18 et 25.

**Attendu** qu'elle soutient enfin que le terme TOMMY est l'élément essentiel et distinctif de la marque contestée ; que le consommateur pourrait penser que les produits couverts par la marque TOMMY BY GASS sont fabriqués par l'opposant ; que la marque contestée est la reproduction de sa marque ; qu'elle en sollicite la radiation;

**Attendu** que Monsieur EZZEDINE GASSANE n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « TOMMY by GASS » n°42136 formulée par la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc. ;

## **DECIDE**

**Article 1 :** L'opposition à l'enregistrement n°42136 de la marque « TOMMY by GASS » formulée par la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc. est reçue quant à la forme.

**Article 2 :** La marque « TOMMY by GASS » n°42136 est radiée.

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

**Article 4 :** Monsieur EZZEDINE GASSANE, titulaire de la marque « TOMMY by GASS » n°42136 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 24 juin 2004

**(é) Anthioumane N'DIAYE**