

DECISION N° 0126/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « DERMO WHITE PARIS » n°49329

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

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 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°49329 de la marque « DERMO WHITE PARIS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 novembre 2004 par Fédération des Industries de la Parfumerie, représentée par le Cabinet Cazenave ;
- Vu** la lettre n°5484/OAPI/DG/SCAJ du 16 décembre 2004 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « DERMO WHITE PARIS » n°49329 ;

Attendu que la marque «DERMO WHITE PARIS» a été déposée le 6 octobre 2003 par la société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC et enregistrée sous le n°48963 pour les produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°3/2004 du 3 septembre 2004;

Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie, représentant des professionnels de la parfumerie « réunit tous les syndicats existants qui exercent leurs activités dans les principaux domaines suivants : parfumerie, produits de beauté, produits cosmétiques,... » suivant l'article 1^{er} des statuts de ladite Fédération a formulé une opposition à cet enregistrement;

Attendu qu'au motif de son opposition, la Fédération des Industries de la Parfumerie affirme que l'utilisation du vocable « Paris » pour des produits de parfumerie qui ne sont pas fabriqués en France mais aux Etats-Unis est de nature à tromper le public sur l'origine des produits, et faire croire au consommateur que le produit est non seulement fabriqué en France, mais jouit d'une garantie de qualité et de prestige ; que le titulaire de la marque querellée cherche à profiter de la notoriété de ce lieu pour mieux écouler ses produits ;

Attendu qu'en réplique la société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC, LTD, soutient pour sa part, que la demanderesse n'a pas qualité pour agir, n'étant pas titulaire d'une marque collective régulièrement déposée ou enregistrée conformément au droit communautaire OAPI et principalement l'article 5 alinéa 2, Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé ;

Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie a encore réagi en en faisant référence à l'article 18 al. 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : « tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'Organisation... » et selon l'article 3 al. d) une marque ne valablement être enregistrée si elle « est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique,... » et que la défenderesse n'a pas fourni les preuves d'une délocalisation de ses activités à Paris ;

Mais attendu qu'une opposition à l'enregistrement d'une marque est fondée non seulement sur un droit enregistré antérieur, mais aussi sur la violation des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé de 1999 ; en outre, que le nom « PARIS » qui apparaît sur la marque a un caractère trompeur pour un produit susceptible d'être fabriqué aux Etats-Unis ; que la défenderesse n'a pas fourni les preuves d'une délocalisation de ses activités à Paris ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°49329 de la marque « DERMO WHITE PARIS » formulée par la Fédération des Industries de la Parfumerie est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « DERMO WHITE PARIS » n° 49329 est radiée.

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

Article 4 : La société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC, LTD, titulaire de la marque « DERMO WHITE PARIS » n° 49329 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 3 juin 2005

(é) Anthioumane N'DIAYE