

DECISION N° 0086/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « KILT ENGLISH CLUB PARIS » n°49932

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°49932 de la marque « Kilt English Club Paris » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2005 par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le Cabinet Cazenave ;
- Vu** la lettre n°2796/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « Kilt English Club Paris » N° 49932;

Attendu que la marque « Kilt English Club Paris » a été déposée le 12 juillet 2004 par LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) et enregistrée sous le n° 49932 pour les produits des classes 3, 14 et 25, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004;

Attendu qu'au motif de son opposition, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE affirme que l'utilisation du vocable « Paris » pour des produits de parfumerie fabriqués à Abidjan est de nature à tromper le public sur l'origine des produits, et faire croire au consommateur que le produit est non seulement garant de qualité, mais également 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 SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) soutient que la marque « Kilt English Club Paris » appartient à la société parisienne de parfums et cosmétiques (SPPC) dont le siège est en France ; que ladite société a enregistrée la marque querellée à l'INPI sous le n° 98755064 ; que l'adjonction du nom « Paris » dans la marque a été utilisée dans le sens d'une indication de provenance ; qu'en effet, le produit commercialisé sous la marque est l'œuvre de son partenaire, LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES (SPPC) SAS ;

Attendu qu'elle ajoute que c'est par l'intermédiaire d'une convention de vente exclusive de produits finis que la société SIVOP commercialise ladite marque en Côte d'Ivoire ; que le choix du nom « Paris » correspond à la véritable origine du produit, et

qu'on ne saurait interdire à un tiers ressortissant de cette zone géographique l'utilisation d'une telle indication dans l'exercice de son activité commerciale ; qu'il n'y a en conséquence pas tromperie du public quant à l'origine du produit ;

Attendu qu'en réaction à la réplique, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE souligne que, quand bien même les produits soient fabriqués par la société SPPC, cela ne justifie pas l'usage de nom « Paris » sur les emballages, car les produits sont vendus exclusivement sous le nom d'une société de droit ivoirien installée à Abidjan et la SPPC n'apparaît nulle part sur les emballages ;

Attendu qu'elle ajoute par ailleurs qu'il est incompréhensible que la SPPC ait décidé de vendre ses propres produits sous le nom d'une tierce société et que ses marques soient déposées sous un nom autre que le sien ; qu'elle conclut que cette situation est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Attendu que LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES (SPPC) ET LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) sont deux personnes morales distinctes et indépendantes, l'une française et l'autre ivoirienne ; que le nom « Paris » qui apparaît dans la marque appartenant à une société ivoirienne a un caractère trompeur pour un produit susceptible d'être fabriqué en Côte d'ivoire,

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°49932 de la marque « Kilt English Club Paris » formulée par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « Kilt English Club Paris » n° 49932 est radiée.

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

Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la marque « Kilt English Club Paris » n° 49932 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 9 mai 2006

(é) Anthioumane N'DIAYE