

DECISION N° 047/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « EUROLUX » n° 68339

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

- 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 certificat d'enregistrement n° 68339 de la marque « EUROLUX » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 23 mai 2013 par les Etablissements WEBER TRADING, représentés par le Cabinet ISIS Conseils ;

Attendu que la marque « EUROLUX » a été déposée le 15 juin 2011 par la société EUROLUX (PTY) LIMITED et enregistrée sous le n° 68339 dans la classe 35, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru le 26 novembre 2012 ;

Attendu qu'au soutien de leur opposition, les Etablissements WEBER TRADING font valoir, qu'ils sont propriétaires de la marque « EUROLUX » n° 63593, déposée le 14 janvier 2010 dans les classes 09 et 11, pour commercialiser entre autres produits les « appareils d'éclairages, de chauffage, de production de vapeur... » de la classe 11 ;

Qu'ils s'opposent à l'enregistrement de la marque « EUROLUX » n° 68339 déposée le 15 juin 2011 pour la commercialisation des services similaires de la classe 35, au motif que cette marque est une reproduction servile de leur marque et viole ainsi les droits enregistrés antérieurs leur appartenant, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes avec cette dernière susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que les deux marques sont des marques verbales ; que du point de vue phonétique, elles ont le même élément verbal « EUROLUX » ; que la marque de la société EUROLUX (PTY) LIMITED a été déposée pour les services de la classe 35 ; que ces services sont similaires aux produits de la classe 11 ; que ceci

renforce le risque de confusion sur l'origine des produits et services et a pour conséquence d'empêcher la coexistence des deux marque sur le marché ; que le consommateur d'attention moyenne pourrait croire que cette marque est une extension de son droit antérieur ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que l'article 7 (2) de l'Annexe III dudit Accord prévoit qu'en cas d'usage d'un signe identique pour les mêmes produits, un risque de confusion est présumé exister et la marque seconde doit être radiée ; qu'il y a lieu de dire et juger que les deux marques ne peuvent pas coexister sur le marché sans risque de confusion et de radier l'enregistrement n° 68338 de la marque « EUROLUX » appartenant à la société EUROLUX (PTY) LIMITED ;

Attendu que la société EUROLUX (PTY) LIMITED Sarl fait valoir dans son mémoire en réponse qu'il ressort de l'analyse des marques en conflit que « EUROLUX » est le nom commercial du déposant ; que l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que : « l'enregistrement d'une marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services... »

Qu'en vertu du principe de la spécialité des marques, il n'y a pas de risque de confusion entre une marque de services en classe 35 et une marque de produits des classes 09 et 11 ; qu'il y a lieu de recevoir ses arguments en réplique et de déclarer non fondée l'opposition formulée par les Etablissements WEBER TRADING ;

Attendu que les services de la classe 35 l'enregistrement n° 68339 de la marque « EUROLUX » du déposant sont complémentaires aux produits de la classe 11 de l'enregistrement n° 63593 de la marque « EUROLUX » de l'opposant ;

Attendu en outre que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans

leur ensemble, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 68339 de la marque « EUROLUX » formulée par les Etablissements WEBER TRADING est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 68339 de la marque « EUROLUX » est radié.

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

Article 4 : La société EUROLUX (PTY) LIMITED, titulaire de la marque « EUROLUX » n° 68339, 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 19/12/2014

Le Directeur Général



Paulin EDOU EDOU