

DECISION N° 083/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « GAZELLE + Logo » n° 70972

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° 70972 de la marque « GAZELLE + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 01 octobre 2013 par la société AMAR TALEB MALI SARL ;

Attendu que la marque « GAZELLE + Logo » a été déposée le 13 avril 2012 au nom de Monsieur Ndiaga MBAYE et enregistrée sous le n° 70972 pour les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société AMAR TALEB MALI SARL fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « GAZELLE + Vignette » n° 57854 déposée à l'OAPI le 13 juin 2007 dans la classe 30; que l'enregistrement de cette marque qui n'a fait l'objet ni de déchéance ni de radiation est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord, l'enregistrement de la marque confère à la société AMAR TALEB MALI SARL, le droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour les produits similaires ; que cet enregistrement lui confère également le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage aux cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion ;

Que la marque « GAZELLE + Vignette » n° 57854 a été déposée pour des produits relevant de la classe 30 ; que Monsieur Ndiaga MBAYE a déposé la même marque pour des produits relevant de cette même classe ; que le déposant dans son dépôt, a simplement fait une reproduction à l'identique de la marque de l'opposant, avec les mêmes couleurs revendiquées ;

Que l'opposition est formulée pour atteinte à un droit antérieur conformément au paragraphe 1 de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que l'opposant a toujours commercialisé des produits de la classe 30 sous la marque « GAZELLE + Vignette » sur une très grande échelle dans des pays comme le Sénégal ; que Monsieur Ndiaga MBAYE au moment de déposer sa marque à l'OAPI, avait connaissance de l'existence de la marque « GAZELLE + Vignette » de l'opposant, au même titre que tous ceux qui exercent dans le domaine de la commercialisation de produits alimentaires ; que le dépôt de la marque « GAZELLE + Vignette » effectué par Monsieur Ndiaga MBAYE est frauduleux ;

Attendu que Monsieur Ndiaga MBAYE fait valoir dans son mémoire en réponse qu'il est le représentant légal de la société chinoise nommée ZHEJIANG CANAL FOOD Co., LTD, qui est une société installée en chine et spécialisée dans la collecte et la commercialisation dans le monde entier de produits tels que le thé, le sucre et le miel, sous la marque « GAZELLE » ;

Que cette société chinoise commercialise ses produits sous cette marque « GAZELLE » dans l'ensemble des pays membres de l'OAPI depuis des années ; que cette commercialisation est particulièrement constatée au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire ;

Que cette commercialisation de la marque « GAZELLE » est faite de façon paisible depuis des années sur le territoire sénégalais au vu et au su de tout le monde notamment de la société AMAR TALEB MALI SARL ;

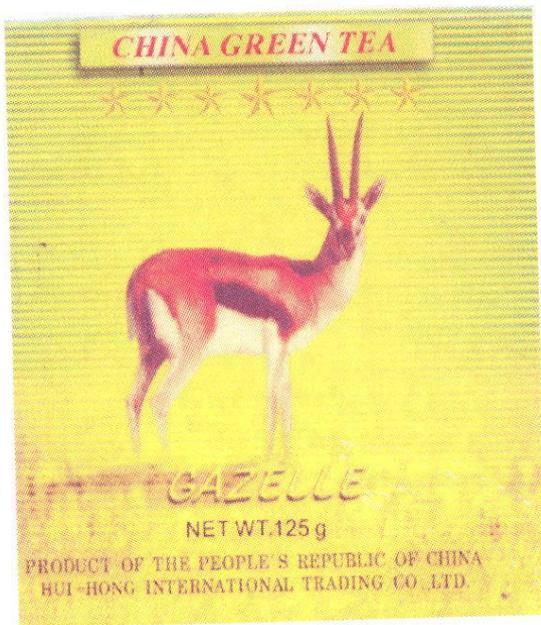
Que la société AMAR TALEB MALI SARL représentée au Sénégal par le sieur MOUHAMED MOULAYE savait parfaitement que cette marque de thé commercialisée au Sénégal était la propriété de la société chinoise ZHEJIANG CANAL FOOD Co. LTD, représentée par Monsieur Ndiaga MBAYE ; que le déposant dispose de diverses factures et bordereaux de livraison qui établissent l'existence et la circulation de la marque « GAZELLE » sur les territoires OAPI et ceci à partir des années 2000 ;

Que l'opposant n'ignorait pas l'existence de cette marque et contre toute attente, elle s'est précipitée pour faire le dépôt à l'OAPI le 13 juin 2007 ; qu'une procédure d'annulation de la marque de la société AMAR TALEB MALI SARL

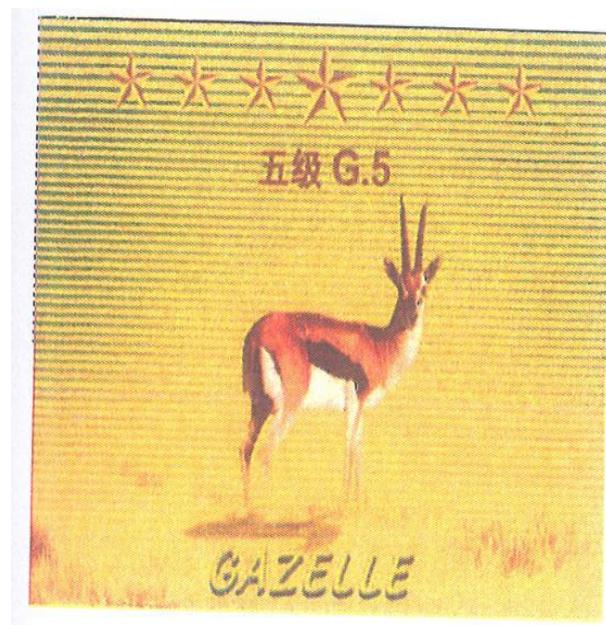
est initiée au Sénégal et la juridiction sénégalaise compétente saisie doit incessamment rendre son jugement sur l'action judiciaire en annulation initiée par le sieur Ndiaga MBAYE ;

Que la société AMAR TALEB MALI SARL ne peut valablement revendiquer la propriété de la marque « GAZELLE + Vignette » étant attendu que son enregistrement est frauduleux et a été fait de mauvaise foi ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque n° 57854
Marque de l'opposant



Marque n° 70972
Marque du déposant

Attendu que la marque appartient au premier déposant sur le territoire des Etats membres de l'OAPI conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que l'enregistrement N° 57854 de la marque « GAZELLE + Vignette » par la société AMAR TALEB MALI SARL n'a pas fait l'objet d'annulation suite à une revendication devant le Directeur Général conformément à l'article 5(3) de l'Annexe III dudit Accord, ni à une annulation par décision devenue définitive conformément à l'article 18 de l'Accord de Bangui proprement dit ;

Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux

mêmes produits de la même classe 30 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° 70972 de la marque « GAZELLE + Logo » formulée par la société AMAR TALEB MALI SARL est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 70972 de la marque « GAZELLE + Logo » est radié.

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

Article 4 : Monsieur Ndiaga MBAYE, titulaire de la marque « GAZELLE + Logo » n° 70972, 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