

DECISION N°324/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SOFT N'SHINE » n°78090

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°78090 de la marque « SOFT N'SHINE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 15 décembre 2015 par la société Henkel AG & Co. KGaA, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;

Attendu que la marque « SOFT N'SHINE » a été déposée le 18 novembre 2013 par la société GREY DE KOUROUN et enregistrée sous le n°78090 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n°06MQ/2014 paru le 15 juin 2015 ;

Attendu que la société Henkel AG & Co. KGaA fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle opère dans le monde entier avec les plus grandes marques dans trois domaines d'activités que sont les produits de lessive et d'entretien de maison, les soins de beauté et les adhésifs ; qu'à ce titre, elle est titulaire de la marque « SMOOTH'N SHINE » n°72159 déposée le 17 août 2002 pour désigner les produits de la classe 3 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque en

rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le

prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « SOFT N'SHINE » n°78090 conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'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 la comparaison des marques en conflit révèle que la marque du déposant « SOFT N'SHINE » n°78090 est du point de vue visuel, phonétique et conceptuelle similaire à sa marque antérieure « SMOOTH'N SHINE » n°72059, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion avec cette dernière ; que la première partie des deux marques « **SOFT** » et « **SMOOTH'N** » rappelle à l'esprit la brillance et la douceur des cheveux résultant de l'utilisation des produits particuliers ; que ces adjectifs qualificatifs sont similaires du point de vue conceptuel ;

Que la deuxième partie des deux marques « **N'SHINE** » et « **SHINE** » sont quasiment identiques, avec une légère différence visuelle résultant de

l'apostrophe insérée dans la marque du déposant ; que cette adjonction de l'apostrophe dans la marque du déposant ne supprime pas le risque de confusion qui existe entre les deux marques pour le consommateur de moyenne attention qui serait amené à croire que les produits marqués « SOFT N'SHINE » et « SMOOTH'N SHINE » proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement alors qu'il n'en est rien ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour des produits identiques ou similaires de la même classe 3 ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de la marque postérieure déposée en violation des ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que la société GREY DE KOUROUN fait valoir dans son mémoire en réponse, qu'elle est titulaire de la marque « SOFT N'SHINE (Vignette) » n°46869 déposée le 18 avril 2000 dans la classe 3 ; que cet enregistrement est antérieur à l'enregistrement n°72159 de la marque « SMOOTH'N SHINE » sur laquelle l'opposant fonde son opposition ;

Que faisant confiance en l'esprit d'analyse et de discernement des consommateurs, y compris ceux d'attention moyenne, les deux marques peuvent continuer à coexister sur le marché sans risque de confusion aucune et ce, au nom du principe de la libre concurrence soutenant la liberté du commerce et

de l'industrie ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition et d'admettre la coexistence des deux marques sur le marché ;

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



Marque n°72159
Marque n°78090
Marque de l'opposant
Marque du déposant

Attendu que les marques « SOFT N'SHINE » n°78090 et « SMOOTH'N SHINE » n°72159 des deux titulaires en conflit sont évocatrices, en ce qu'elles décrivent le résultat attendu du produit ; que les termes qui les constituent ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation en rapport avec les produits désignés par les deux titulaires dans la classe 03,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°78090 de la marque « SOFT N'SHINE » formulée par la société, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°78090 de la marque « SOFT N'SHINE » est rejetée.

Article 4 : La société Henkel AG & Co KGaA 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 14/09/2016

(é) Paulin EDOU EDOU