

DECISION N°325/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SCORPION + Vignette » n°77899

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°77899 de la marque « SCORPION + Vignette » ;
- 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 ;
- Vu** la lettre n°021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 05 janvier 2016 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SCORPION + Vignette » n°77899 ;

Attendu que la marque « SCORPION + Vignette» a été déposée le 10 juillet 2013 par la société Nouvelle Parfumerie Gandour et enregistrée sous le n°77899 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'elle est propriétaire de la marque « SCORPIO » n°36194 déposée le 1^{er} avril 1996 pour désigner les produits de la classe 3 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2006 ;

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 « SCORPION + Vignette » n°77899 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 marque du déposant « SCORPION + Vignette » n°77899 reproduit presque intégralement sa marque antérieure « SCORPIO » n°36194 ; que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel cette marque est identique à sa marque, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion avec cette dernière, lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 03 ;

Que l'adjonction de la lettre « N » dans l'élément verbal de la marque du déposant n'est pas suffisant pour supprimer le risque de confusion pour le consommateur de moyenne ; que celui-ci serait amené à croire que les produits marqués « SCORPION » et « SCORPIO » 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 querellée conformément à l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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



Marque n°36194
Marque n°78090
Marque de l'opposant
Marque du déposant

Attendu que la société Nouvelle Parfumerie Gandour pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée le 15 décembre 2015 par la société Henkel AG & Co. KGaA ; que les observations orales et la note de plaidoiries produites par son

Conseil lors de l'audition des parties le 27 juillet 2016 ne suppléent pas l'obligation de déposer les écrits dans les délais impartis ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°77899 de la marque « SCORPION + Vignette » formulée par la société Henkel AG & Co KGaA, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°77899 de la marque « SCORPION + Vignette » est radié.

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

Article 4 : La société Nouvelle Parfumerie Gandour, titulaire de la marque « SCORPION + Vignette » n°77899, 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