

DECISION N°334/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « V.I.P. WAX + Vignette » n°80367

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°80367 de la marque « V.I.P. WAX + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 novembre 2015 par la société Vlisco B.V., représentée par le Cabinet Spoor & Fisher ;
- Vu** la lettre n°7588/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 17 décembre 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « V.I.P. WAX + Vignette » n°80367 ;

Attendu que la marque « V.I.P. WAX + Vignette » a été déposée le 15 juillet 2014 par la société DARA TRADING et enregistrée sous le n°80367 pour les produits relevant de la classe 24, ensuite publiée au BOPI n°11MQ/2014 paru le 30 décembre 2014 ;

Attendu que la société Vlisco B.V. fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est propriétaire des marques antérieures :

- SUPER WAX n° 13746 déposée le 29 décembre 1973 dans la classe 24 ;
- SUPER WAX n° 47837 déposée le 21 février 2003 dans les classes 24 et 25 ;
- VVH ZON Logo & Device n° 47298 déposée le 24 décembre 2002 dans la classe 24 ;

Que ses marques ont été déposées pour la commercialisation des tissus et autres produits de la classe 24 ; que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2012 et 2013 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements, et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que les marques antérieures sont composées des termes « SUPER-WAX » écrits en lettres majuscules, en caractères droits et la reproduction du « logo dessin de soleil » qui fait l'objet d'une protection distincte ; que le choix de ces signes est totalement arbitraire et ces signes sont distinctifs pour les produits de la classe 24 ;

Que la marque du déposant « V.I.P. WAX + Vignette » n°80367 constitue une imitation servile de ses marques et viole ainsi les droits enregistrés antérieurs lui appartenant, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du

consommateur d'attention moyenne lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 24 ;

Que la marque contestée est une marque semi-figurative composée des éléments « V.I.P. WAX GUARANTEED VERITABLE V.I.P. SUPER WAX » écrits en lettres majuscules, en caractères droits et de plusieurs « logo dessin de soleil » ; qu'il résulte que ce signe reprend entièrement et de manière analogue les éléments verbaux « WAX, SUPER WAX » et figuratifs « dessin de soleil » distinctifs des marques antérieures ;

Que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques sont en tous points semblables ; que deux marques sont similaires lorsque du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel conceptuel et phonétique ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent les produits identiques de la même classe 24 que sont les tissus et seront commercialisées sur le même territoire auprès des mêmes consommateurs ; que leur caractère concurrent est caractérisé et net, la parfaite similitude des classes et des produits étant plus qu'évidente ;

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 pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu'il existe par conséquent un risque de confusion entre les marques des deux titulaires de telle sorte que la coexistence n'est pas envisageable ;

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



SUPER -WAX
Marque n° 47298
Marque n° 47837

Marque de l'opposant
Marque de l'opposant



Marque n°80367
Marque du déposant

Attendu que la société DARA TRADING n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société Vlisco B.V.; 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°80367 de la marque « V.I.P. WAX + Vignette » formulée par la société Vlisco B.V. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°80367 de la marque « V.I.P. WAX + Vignette » est radié.

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

Article 3 : La société DARA TRADING, titulaire de la marque « V.I.P. WAX + Vignette » n°80367, 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