

## **DECISION N°342/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « NOSTALGIE 98.2 FM Guinée + Logo » n°77098**

#### **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°77098 de la marque « NOSTALGIE 98.2 FM Guinée + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 septembre 2015 par Radio Nostalgie, représentée par le Cabinet Spoor & Fisher Inc./ Ngwafor & Partners Sarl ;

**Attendu que** la marque « NOSTALGIE 98.2 FM Guinée + Logo » a été déposée le 16 septembre 2013 par la société CANAL SAGUI S.A et enregistrée sous le n°77098 pour les services des classes 35, 38 et 41, ensuite publiée au BOPI n°04MQ/2014 paru le 31 mars 2015 ;

**Attendu que** Radio Nostalgie fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « NOSTALGIE » n°35544 déposée le 06 octobre 1995 pour les services des classes 35, 38 et 41 ; cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2015 ;

**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<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en

rapport avec les services 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 « NOSTALGIE » dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de

confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Qu'**elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « NOSTALGIE Guinée 98.2 FM + Logo » n°77098 aux motifs que cette marque contient le terme « NOSTALGIE » qui est sa marque antérieure ; que les autres éléments verbaux « 98.2 FM Guinée », « LA PREMIERE RADIO PRIVEE DE GUINEE » et « LA LEGENDE » sont descriptifs et ne sont pas distinctifs pour les services considérés ;

**Que** conformément aux dispositions 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** le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les services identiques ou similaires des classes 35, 38 et 41 ; que la reproduction à l'identique de sa marque « NOSTALGIE » fait de toute évidence naître entre les deux marques une ressemblance de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public qui se méprendrait facilement sur l'identité des services ou de leur origine ; qu'il y a lieu de

dire que cette marque constitue une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs et de prononcer sa radiation conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Attendu que** la société Canal Sagui S.A fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle est titulaire de la marque « NOSTALGIE 98.2 FM Guinée » qui a fait l'objet d'un dépôt aux fins d'enregistrement à l'OAPI le 16 septembre 2013 ; que l'enregistrement de la marque « NOSTALGIE » dont se prévaut l'opposant pour faire opposition a été fait en France ; qu'en raison du principe de la territorialité des marques le dépôt effectué en France ne peut produire des effets sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ;

**Que** la marque dont se prévaut Radio Nostalgie a été abandonnée par elle-même au profit d'autres marques depuis 2006 ; que cette position est inopportune puisque la marque dont elle se prévaut a cessé d'être utilisée par elle-même depuis plus de 07 ans avant l'enregistrement de sa marque ; qu'elle n'a même pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 05 ans, sans qu'il n'y ait de justes motifs à cette non exploitation ;

**Qu'**il n'existe par ailleurs pas de risque de confusion entre les deux marques prises dans leur ensemble ; que sa marque comporte des signes suffisamment distinctifs et visibles

pour éclairer la lanterne du consommateur d'attention moyenne ; que la charte graphique de Nostalgie 98.2 FM est différente en ce qui concerne la dimension et la couleur bleue utilisée ; ainsi que d'autres éléments distinctifs concernant l'origine géographique que sont « Guinée » et « La première radio privée de Guinée » ; qu'il y a lieu de déclarer mal fondée l'opposition de Radio Nostalgie et de la rejeter ;

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



Marque n°35544  
Marque n°77098

Marque de l'opposant  
Marque du déposant

**Attendu que** Radio Nostalgie dispose d'un droit enregistré antérieur, résultant de l'enregistrement n°35544 de la marque « NOSTALGIE » déposée le 06 octobre 1995 dans les classes 35, 38 et 41 pouvant fonder son opposition ; que cet enregistrement est encore en vigueur à l'OAPI ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances phonétique et intellectuelle (imitation de l'élément verbal « NOSTALGIE » de la marque de l'opposant) prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des mêmes classes 35, 38 et 41, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

## **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n°77098 de la marque « NOSTALGIE 98.2 FM Guinée + Logo » formulée par Radio Nostalgie est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n°77098 de la marque « NOSTALGIE 98.2 FM Guinée + Logo » est radié.

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

**Article 4** : La société Canal Sagui S.A, titulaire de la marque « NOSTALGIE 98.2 FM Guinée + Logo » n°77098, 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**