

DECISION N°273/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant la radiation de l'enregistrement de la marque « FLEX + Vignette » n°76722

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°76722 de la marque « FLEX + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 juillet 2015 par la société Revlon Consumer Products Corporation, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc./Ngwafor & Partners Sarl ;

Attendu que la marque « FLEX + Vignette » a été déposée le 20 septembre 2013 par la société Venus Industries Inc. et enregistrée sous le n°76722 dans la classe 26, ensuite publiée au BOPI n°03MQ/2014 paru le 30 janvier 2015 ;

Attendu que la société Revlon Consumer Products Corporation fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque antérieure « FLEX » n°19500 déposée le 29 septembre 1979 pour les « Shampoings, produits pour la mise en plis, plaques » de la classe 3 ; que cet enregistrement est encore en vigueur, suite aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2009 ; que cette marque est notoire et mondialement connue pour le nettoyage et les soins des cheveux ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le

droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par les enregistrements et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque

« FLEX » 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 « FLEX + Vignette » n° 76722, au motif que l'élément verbal de cette marque reprend à l'identique sa marque antérieure « FLEX » n° 19500 ; que cette reproduction à l'identique est de nature à créer une confusion pour la clientèle qui se méprendrait lorsqu'elle n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; que le risque de confusion est renforcé par la connaissance de la marque antérieure sur le marché ;

Que les deux marques couvrent les produits similaires des classes 3 et 26 ; que les consommateurs peuvent considérer que les produits marqués « FLEX + Vignette » et ceux marqués « FLEX » proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, alors qu'il n'en est rien ; que le signe contesté est par conséquent une imitation de la marque antérieure et ne peut être adopté à titre de marque pour désigner les produits de la classe 26 sans porter atteinte à ses droits ;

Attendu que la société Venus Industries Inc. fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation dans le monde entier de cheveux artificiels, de nattes de cheveux, de cheveux

postiches et de tresses de cheveux sous sa marque « FLEX + Vignette » ; que cette marque est connue par tous les commerçants spécialisés dans le secteur dans tous les Etats membres de l'OAPI et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest ;

Que sa marque est valablement enregistrée pour désigner les produits de la classe 26, qu'elle est conforme aux exigences des dispositions des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la marque « FLEX » n°19500 de l'opposant couvre les produits de la classe 3 que sont les (Shampoings, produits pour la mise en plis, laques) ; que par contre sa marque « FLEX + Vignette » n°76722 a été déposée pour couvrir les produits de la classe 26 (Cheveux artificiels, nattes de cheveux, cheveux postiches, tresses de cheveux) ; que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires, de telle sorte que sa marque n'est pas susceptible de créer un risque de confusion, en raison du principe de spécialité des marques ; que le risque de confusion invoqué est inexistant ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition et d'admettre la coexistence des marques des deux titulaires sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ;

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

FLEX



Marque n° 19500
Marque n° 76722
Marque de l'opposant
Marque du déposant

Attendu que la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques n'a qu'un rôle administratif ;

Attendu que du point de vue visuel et phonétique (reprise à l'identique de la marque verbale « FLEX » n°19500 de l'opposant avec la même prononciation), il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits complémentaires de la classe 03 de la marque de l'opposant, avec ceux de la classe 26 de la marque du déposant, 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°76722 de la marque « FLEX + Vignette » formulée par la société Revlon Consumer Products Corporation est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°76722 de la marque « FLEX + Vignette » est radié.

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

Article 4 : La société Venus Industries Inc., titulaire de la marque « FLEX + Vignette » n°76722 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 29/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU