

DECISION N° 287/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TIARA + Logo » n° 76916

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° 76916 de la marque « TIARA + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 août 2015 par la société B & S CONTRACTORS LIMITED, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;

Attendu que la marque « TIARA + Logo » a été déposée le 09 juillet 2012 par la société FAGORAL, Lda et enregistrée sous le n° 76916 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2014 paru le 31 mars 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société B & S CONTRACTORS LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- TIARA n° 70945, déposée le 12 avril 2012 dans la classe 32 ;
- TIARA Logo n° 70946, déposée le 12 avril 2012 dans la classe 32 ;
- TIARA New Logo in arabic n° 70947, déposée le 12 avril 2012 dans la classe 32 ;

Que la marque querellée est composée du mot distinctif « TIARA » ainsi que les autres matières non distinctif dont le mot orange, un libellé plus descriptif et des représentations picturales du fruit orange ; que cet élément dominant « TIARA » est identique aux marques verbale de l’opposant ;

Que la marque querellée a été enregistrée pour des produits identiques à ceux de l’opposant, et le public pensera que les produits proviennent d’un même titulaire, ou que l’opposant a autorisé l’utilisation de sa marque TIARA par le déposant ; que le public sera donc trompé lors de l’achat de produits provenant du déposant ;

Que conformément à l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la marque « TIARA + Logo » n° 76916 n’est pas éligible pour l’enregistrement et constitue une atteinte aux droits antérieurs de l’opposant ;

Attendu que la société FAGORAL, LDA. fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque a été déposée le 09 juillet 2012 et l’Accord de Bangui, dans son article 14, paragraphe 8 de l’Annexe III dispose : « la date légale de l’enregistrement est celle du dépôt » ; que la demande a également été déposée en respect de toutes les formalités énoncées à l’article 8 ; que l’OAPI a enregistré la marque ayant constaté le respect des conditions de dépôt et, le

certificat d’enregistrement a été délivré le 30 avril 2014 ; que cet enregistrement a été publié au BOPI 04MQ/2014 le 31 mars 2015 ;

Que le déposant a respecté toutes les exigences légales concernant l’enregistrement de sa marque, s’acquittant de toutes les taxes exigées ; que cette marque lui appartient ; qu’il réclame en conséquence la propriété et l’exercice de tous les droits qui adviennent du registre, ainsi que ceux prévus à l’article 7 de l’Annexe sus indiquée ;

Attendu qu’en réaction a l’argumentaire du déposant, l’opposant soutient que les dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, lui confèrent le droit exclusif d’utiliser la marque « TIARA » et d’empêcher tous les tiers de faire usage de la marque ou de toute autre signe similaire à cette marque ;

Que l’enregistrement de la marque querellée porte atteinte aux droits antérieurs de l’opposant et par conséquent, il y a lieu de radier la marque « TIARA Logo » n° 76916 selon les dispositions de l’article 18 de la même Annexe ;

Que la représentation de l’OAPI à Bissau a mené, auprès des entités et des entreprises guinéennes, toute une activité positive dans le sens de les inciter à s’enregistrer auprès de l’OAPI afin de pouvoir bénéficier

des droits consacrés à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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



Marque n° 70946

Marque n° 76916

Marque de l'opposant

Marque du déposant

Attendu que la disponibilité du signe ne fait pas partie des éléments dont l'examen est prescrit par les dispositions de l'article 14 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui relatif à l'examen de la demande aux fins d'enregistrement d'une marque ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique [reprise en totalité dans le même ordre des lettres de la marque de l'opposant « TIARA », consonance identique], prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la même classe 32, 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 76916 de la marque « TIARA + Logo » formulée par la société B & S CONTRACTORS LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 76916 de la marque « TIARA + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société FAGORAL, Lda, titulaire de la marque « TIARA + Logo » n° 76916, 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 30/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU