

DECISION N° 381/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « G & G DYNAMICLAIR PARIS + Vignette » n° 77907

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° 77907 de la marque « G & G DYNAMICLAIR PARIS + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 décembre 2015 par Monsieur GARO HASBANIAN, représenté par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ;

Attendu que la marque « G & G DYNAMICLAIR PARIS + Vignette » a été déposée le 10 juillet 2013 par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR et enregistrée sous le n° 77907 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2014 paru le 15 juin 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, Monsieur GARO HASBANIAN fait valoir qu'il est titulaire des marques :

- G & G TEINT UNIFORME + Logo n° 62177 déposée le 18 mars 2009 dans les classes 3 et 26 ;
- G & G DYNAMICLAIR + Logo n° 62178 déposée le 18 mars 2009 dans les classes 3 et 26 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'aux termes de l'article 3 (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique, la nature

ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

Qu'il existe dans la marque querellée la mention trompeuse « PARIS », qui fait croire que le produit serait fabriqué en France, alors qu'il est produit en Côte d'Ivoire ;

Que les mentions sur les emballages des produits (G & G TEINT UNIFORME + Logo et G & G DYNAMICLAIR + Logo) montrent bien qu'il y avait une relation de travail entre l'opposant et la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, Abidjan, avant leur dépôt frauduleux ; que le déposant ne pouvait pas ignorer la paternité des marques de l'opposant ;

Que dans le cadre de cette relation d'affaires débutée autour de l'année 1989, Monsieur GARO a confié à la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR COTE d'IVOIRE (NPGCI), la fabrication de produits de soins capillaires sous la dénomination GARO, déposée au titre des marques de produits ou de services le 09 août 1989 ;

Que le déposant n'a pas démontré une cession ou un transfert de marque (G & G + Vignette n° 45955) effectué par la PARFUMERIE GANDOUR CAMEROUN, conformément aux règles prescrites par les textes en vigueur à l'OAPI ; que NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR COTE d'IVOIRE ne saurait se prévaloir

d'un droit antérieur né du dépôt de la marque G & G TEINT UNIFORME, ce dépôt n'ayant pas été effectué par elle ;

Que les marques des deux titulaires visent les produits de la classe 3, ces produits sont identiques et disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente ; que le consommateur qui n'a pas les produits des deux titulaires sous les yeux en même temps peut considérer que la marque querellée appartient à l'opposant, d'où le risque de confusion ;

Que phonétiquement, les marques en conflit ont une même combinaison de mots, « G & G », ayant la même longueur et accentuée par le même nombre de termes verbaux, le syllabe quasi-identique ;

Que sur le plan conceptuel, les deux signes ont une même construction intellectuelle en ce sens qu'ils sont constitués d'une partie verbale de deux éléments, à savoir « G&G » et de « DYNAMICLAIR », et d'une partie figurative présentant la silhouette d'une femme situé entre les deux lettres « G » ;

Que visuellement, les signes se caractérisent par une structure identique de leurs éléments verbaux, les lettres placées dans le même ordre et au même rang ; que la marque querellée « G & G DYNAMICLAIR PARIS + Logo » n° 77907 porte atteinte à sa marque

« G & G DYNAMICLAIR + Logo »
n° 62178 ; qu'il y a lieu de radier la
marque du déposant ;

Attendu que la société NOUVELLE
PARFUMERIE GANDOUR fait
valoir dans son mémoire en réponse
que la marque « G & G TEINT
UNIFORME » n° 45955 a été
enregistrée antérieurement à l'OAPI
depuis 2002 par Les Parfumerie
GANDOUR Cameroun, filiale
africaine du groupe GANDOUR ;

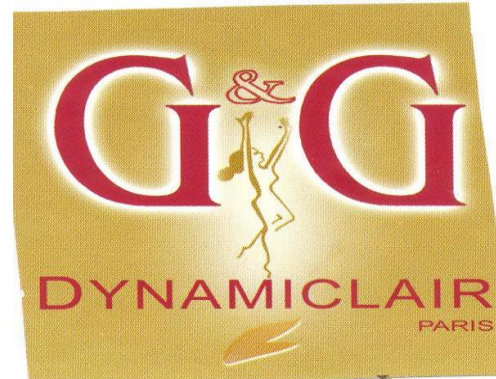
Que l'opposant ne saurait se baser
sur la priorité française pour se
prévaloir d'un droit antérieur sur la
marque G & G TEINT
UNIFORME ; qu'il lui est
impossible d'établir un lien qui peut
exister entre le dépôt effectué en
France en 2000 et le dépôt effectué à
l'OAPI, la priorité n'ayant pas été
valablement revendiquée ;

Que le mot PARIS dans la marque
du déposant véhicule un message
d'attachement à une ville particulière
et le consommateur le perçoit
comme un signe décoratif et non pas
comme une marque lui garantissant
que les produits sur lesquels il est
apposé sont fabriqués et
commercialisés à Paris ;

Que la marque G & G TEINT
UNIFORME donc se prévaut
l'opposante est un des produits
phares du déposant et le
consommateur d'attention moyenne
pourrait penser que les deux marques
appartiennent au même titulaire, ou

qu'il y a une liaison entre les deux
titulaires ;

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



Marque n° 62178

Marque n° 77907

Marque de l'opposant

Marque du

déposant

Attendu que la société Nouvelle
Parfumerie Gandour Côte d'Ivoire
n'apporte pas la preuve d'un lien
juridique avec la société Nouvelle
Parfumerie Gandour Cameroun,
titulaire de l'enregistrement de la
marque « G & G TEINT
UNIFORME + Vignette » n° 45955,
antérieur dont il se prévaut ;

Attendu que sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les marques des deux titulaires se caractérisent par une structure identique de leurs éléments verbaux et figuratifs, les lettres placées dans le même ordre et au même rang ; qu'en outre la mention « PARIS » dans la marque du déposant pour des produits fabriqués en Côte d'Ivoire est trompeuse ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 3, 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° 77907 de la marque « G & G DYNAMICLAIR PARIS + Vignette » formulée par Monsieur GARO HASBANIAN est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 77907 de la marque « G & G DYNAMICLAIR PARIS + 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 « G & G DYNAMICLAIR PARIS + Vignette » n° 77907, 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 30/12/2016

(é) **Paulin EDOU EDOU**