

DECISION N° 557/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « CLARABEL + Dessin » n° 87106

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° 87106 de la marque « CLARABEL + Dessin » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 août 2017 par la société SICOBEL, représentée par le Cabinet CAZENAVE SARL ;
- Vu** la lettre n° 4293/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 août 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « CLARABEL + Dessin » n° 87106;

Attendu que la marque « CLARABEL + Dessin » a été déposée le 16 décembre 2015 par Monsieur DJOMOU NANA François et enregistrée sous le n° 87106 pour les produits des classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2016 paru le 12 mai 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société SICOBEL fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « CLARABEL + Dessin » n° 44049, déposée le 27 avril 2001 dans la classe 3;

Que compte tenu de son statut de premier déposant, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme CLARABEL conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que ce droit s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme « qui lui ressemble au point de créer une confusion » ;

Que le dépôt de la même marque CLARABEL, pour des produits similaires en classe 3 constitue une atteinte indiscutable à son droit ; que le fait que la marque CLARABEL n° 87106 soit présentée avec un graphisme légèrement différent ne diminue en rien le risque de confusion ; que sans examen attentif, cette légère différence de graphisme n'est pas vraiment visible pour le consommateur moyen

qui n'a en mémoire qu'un souvenir peu précis de la marque ; que le petit dessin apparaissant sur la lettre **E** est peu visible et ne peut certainement pas attirer l'attention du consommateur ordinaire ; qu'il y'a lieu de radier la marque CLARABEL n° 87106 ;

Qu'en outre, le nom protégé a été reproduit à l'identique, d'où la recherche évidente de créer une confusion ; que le caractère identique de la reproduction retiendra à lui seul toute l'attention du consommateur qui fera nécessairement une confusion ; que pour mémoire, la société SICOBEL exploite sa marque dans l'espace OAPI depuis de nombreuses années ;

Qu'au sujet de la comparaison des produits, le risque de confusion est certain pour les produits de la classe 3 qui se trouvent à l'identique dans la protection de ses marques ; qu'en ce qui concerne la classe 5, même si les produits ne sont pas identiques, il existe un risque réel de confusion ; qu'en effet, beaucoup de produit de la classe 5 sont similaires à ceux de la classe 3 ; que c'est le cas des savons, des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions pour les cheveux et des dentifrices ; que tous ces produits sont couramment vendus en pharmacie et pour le même usage ;

Attendu que Monsieur DJOMOU NANA François fait valoir dans son mémoire en réponse que l'opposition doit être déclarée irrecevable aux motifs que la cabinet CAZENAVE SARL omet de viser le mandat à lui donné par SICOBEL, titulaire du droit qui serait éventuellement compromis et que l'identité de la société opposante est inconnue ; que le cabinet CAZENAVE s'est gardé de renseigner le Directeur général sur la forme sociale (SA, SARL, SAS etc...), le siège social, le numéro d'immatriculation au registre du commerce ; que l'incertitude qui plane sur l'identité de la requérante rend son action irrecevable ;

Que s'agissant de l'existence des prétendus droits de l'opposant sur la marque n°44049 dont l'atteinte est clamée, il n'est produit aucun acte établissant l'effectivité dudit droit ; que l'opposante se contente de viser un enregistrement datant de 2001 et produit au soutien de son opposition une thermocopie qu'il tente de faire passer pour un extrait d'un BOPI ; qu'au-delà de ne point produire le certificat d'enregistrement de sa marque, l'opposante s'est gardée de renseigner sur son renouvellement ; que conformément aux dispositions de l'article 9 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, les droits de l'opposante sont caducs ;

Que l'exclusivité dont tente de se prévaloir l'opposante est vaine ; que par un dépôt du 23 novembre 2000, Monsieur DJOMOU NANA François a procédé à l'enregistrement des termes CLARABEL sous le n° 43417 ; que depuis lors, il fait usage public, paisible et continu de cette marque ; que du fait des évènements échappant à son contrôle, il n'a pas pu maintenir en vigueur les droits inhérents à la marque n° 43417 qui n'a jamais cessé d'être exploitée sans être inquiété par l'opposante ; que l'évolution du packaging des produits couverts par cette marque est une illustration de la volonté manifeste de Monsieur DJOMOU NANA François d'exploiter cette marque ;

Que le risque de confusion éventuel avancé par l'opposante est illusoire dans la mesure où en réalité les deux marques coexistent depuis sans jamais porter préjudice à l'un ou à l'autre ; qu'en outre l'opposante n'apporte nullement la preuve de l'exploitation de sa marque, au mépris des dispositions de l'article 23 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'il y'a lieu de laisser les deux marques en conflit coexister ;

Attendu que le Directeur Général saisi de l'opposition, a la charge d'apprécier la recevabilité, que cette question soit soulevée ou non par la partie adverse ;

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



Marque n° 44049
Marque de l'opposant



Marque n° 87106
Marque du déposant

Attendu que la marque « CLARABEL » n° 43417 du 23 novembre 2000 n'a pas fait l'objet de renouvellement à l'échéance, ni de restauration conformément à l'article 25 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, encore moins d'un nouveau dépôt conformément à l'article 26 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que ceci équivaut à un abandon de ce signe par le titulaire ;

Attendu que l'enregistrement n° 87106 de la marque du déposant reproduit à l'identique l'élément verbal « CLARABEL » de la marque « CLARABEL + Logo » n° 44049 de l'opposant ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 3 et 5, 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° 87106 de la marque « CLARABEL + Dessin » formulée par la société SICOBEL est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 87106 de la marque « CLARABEL + Dessin » est radié.

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

Article 4 : Monsieur DJOMOU NANA François, titulaire de la marque « CLARABEL + Dessin » n° 87106, 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 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**