

DECISION N° 716/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « NANACOCO » n°97159

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°97159 de la marque « NANACOCO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 17 août 2018, par la société CHANEL S.A, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL;
- Vu** la lettre N°0957/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 31 août 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « NANACOCO » n°97159 ;

Attendu que la marque « NANACOCO » a été déposée le 15 septembre 2017 par la société ANNIE INTERNATIONAL et enregistrée sous le n°97159 pour les produits de la classe 03, ensuite publiée au BOPI N° 01 MQ/2018 paru le 04 mai 2018 ;

Attendu que la société CHANEL S.A fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « COCO » n°17992 déposée le 17 mars 1978 dans la classe 3,
- « I LOVE COCO » n° 90460 déposée le 10 février 2016 dans la classe 3 ;

Que par ces dépôts, la société CHANEL S.A dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « COCO », conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout « qui lui ressemble au point de créer une confusion » ;

Que la marque querellée reprend à l'identique une de ses marques « COCO » qui est l'élément dominant et attractif de la marque ; que la marque « NANACOCO » bien que précédée du terme « NANA », sera interprétée comme un dérivé de « COCO » dans les sens de la « nana en COCO » ; que

dans l'esprit du consommateur, le non « COCO » sera automatiquement associé aux produits de la société CHANEL ;

Qu'ainsi la présence du terme « COCO » dans les deux marques, avec son caractère dominant leur donne une impression d'ensemble très proche qui entrainera inévitablement une confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Attendu que la société ANNIE INTERNATIONAL, INC indique dans sa réponse que la société CHANEL S.A s'est fourvoyée dans son dispositif en demandant la radiation de la marque « COCO CLEAR » n° 92070 alors que l'opposition est à l'encontre de la marque « NANACOCO » n°97159 ;

Que l'Organisation ne saurait pas conséquemment statuer ultra petita et encore moins, sur ce qui ne lui a pas été demandé, ni déduire ou interpréter l'avis d'opposition ;

Que malgré cela, l'élément d'appel et dominant de sa marque est le terme « NANA », car indépendant des produits qu'il désigne, mais ne désigne non plus aucune caractéristique des produits protégés ;

Que la société CHANEL en prenant le soin de réduire l'analyse des marques au terme « COCO » seul et ignorant de ce fait les autres éléments présents dans sa marque comme « I LOVE » à réduit l'examen à ce terme ;

Que contrairement à ce qui est allégué par la société opposante, l'élément dominant et distinctif de la marque « NANACOCO » est constitué par quatre premières lettres « NANA » qui renvoi à un diminutif du mot « BANANA » ;

Que sur le plan visuel, « COCO » est constitué de quatre lettres et « NANACOCO » quant à elle de huit lettres d'où la différence en termes de longueur de mots ; que sur le plan phonétique, les deux marques ont des consonnances parfaitement distinctes avec d'une part une prononciation à deux syllabes « CO-CO » et d'autre part une prononciation à quatre syllabes « NA-NA-CO-CO » ; que sur le plan conceptuel, la société CHANEL S.A ne saurait monopoliser un terme du langage courant « COCO » qui signifie fruit du cocotier, matière première répandue dans le domaine cosmétique et qui devient par conséquent générique ;

Que le public averti pourra aisément identifier la marque de l'opposante en ceci que le terme « COCO » est toujours représenté soit seul, soit séparé des adjonctions éventuelles « I LOVE COCO » ;

Que l'on constate que le terme « COCO » est généralement utilisé avec d'autres mots pour désigner des marques de la classe 3 et que jusqu'ici ces marques ont toujours coexisté ;

Que le terme « COCO » est devenu usuel et générique en territoire OAPI pour désigner des produits de la classe 3 et ne saurait par conséquent être un droit exclusif de l'opposante ;

Attendu que la référence à la marque « COCO CLEAR » n°92070 est une erreur matérielle qui ne laisse pas de doute sur la marque, objet de la présente procédure ; que le terme « COCO » n'est pas générique pour les produits de la classe 3 ;

Attendu qu'une décision n° 001/CSR/OAPI du 10 mars 2000 opposant la société CHANEL titulaire des marques « COCO » n° 17992 en classe 03, « COCO CHANEL » n° 24889 et 24890 à Mme Françoise HADIFE, titulaire de la marque querellée « KARICOCO », a confirmé la décision de radiation partielle n° 0021/OAPI/DG/OAPI/ADG/SCAJ/NF du 24 février 1998 de la marque « KARICOCO » n°33554, classe 03 ;

Attendu que les ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle sont prépondérantes par rapport aux différences, qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 03, 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°97159 de la marque « NANACOCO » formulée par la société CHANEL, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°97159 de la marque « NANACOCO » est radié.

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

Article 4 : La société ANNIE INTERNATIONAL, titulaire de la marque « NANACOCO » n°97159, 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 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**