

DECISION N° 783/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PARMALAT + Vignette » n° 95640

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° 95640 de la marque « PARMALAT + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 octobre 2018 par la société PARMALAT S.P.A, représentée par le cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM ;
- Vu** la lettre n° 01085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 12 octobre 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PARMALAT + Vignette » n° 95640 ;

Attendu que la marque « PARMALAT + Vignette » a été déposée le 18 avril 2017 par les Etablissements SOW & FILS et enregistrée sous le n° 95640 pour les produits de la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2017 paru le 06 avril 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société PARMALAT S.P.A fait valoir qu'elle est titulaire des marques PARMALAT n° 20855 déposée le 03 novembre 1980 dans la classe 29 et renouvelée le 13 octobre 2010 et PARMALAT n° 62291 déposée le 05 aout 2009 dans les classes 29, 30 et 32 ;

Que ses marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ; que d'après l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de celles-ci lui revienne ;

Qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser ses marques, ou un signe leur ressemblant, pour les produits couverts par ses enregistrements ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle dispose également du droit d'empêcher l'usage par les tiers, des signes identiques ou similaires à ses marques, pour des produits

identiques ou similaires qui pourraient créer un risque de confusion, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en vertu de l'article 3 (b) du même texte, une marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services, ou pour les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que sur les plans visuel et conceptuel, la marque du déposant reprend le terme PARMALAT ainsi que l'image de la fleur contenus dans ses marques ; que les marques en conflit sont hautement similaires ; que cela un crée un risque de confusion ;

Que par ailleurs, les marques en conflit couvrent les produits identiques et similaires des classes de la classe 29 ; qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le risque de confusion est présumé exister lorsqu'une marque identique est utilisée pour les mêmes produits ; que le risque de confusion est renforcé dans la mesure où les produits couverts par la marque du déposant, en raison de leur usage disposent des mêmes canaux commerciaux, des mêmes points de vente et de la même clientèle que ceux de ses marques ;

Attendu que les Etablissements SOW & FILS n'ont pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société PARMALAT S.P.A; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 95640 de la marque « PARMALAT + Vignette » formulée par la société PARMALAT S.P.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 95640 de la marque « PARMALAT + Vignette » est radié.

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

Article 4 : Les Etablissements SOW & FILS, titulaire de la marque « PARMALAT + Vignette » n° 95640, disposent 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 15 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**