

DECISION N° 676/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » n° 100203

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° 100203 de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 22 août 2018 par l'établissement SEGDA SOULEYMANE, représenté par le cabinet AFRIC-PROPI-CONSEILS ;

Attendu que la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » a été déposée le 24 janvier 2018 par Monsieur TAPSOBA SOULEYMANE et enregistrée sous le n° 100203 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2018 paru le 27 juillet 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, l'établissement SEGDA SOULEYMANE fait valoir qu'il est titulaire de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo n° 100143 déposée le 05 juillet 2016 dans les classes 3, 5 et 30 ; que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que la marque du déposant reprend les lettres **A, L, P, H** et **A** contenues dans sa marque ; que l'ensemble combiné de ces lettres dans leur ordre forme la dénomination ALPHA ; que les signes verbaux sont absolument identiques ;

Que comme sa marque, la marque du déposant est également écrit et logé dans le sens de la largeur dans une figure de forme rectangulaire aux bordures instables et non droites ; que sur le plan figuratif les marques en conflit sont identiques ;

Que par ailleurs, les marques en conflit revendiquent les mêmes produits de la classe 5 ; que ces produits sont de même nature et sont destinés au même public, ce qui est de nature à renforcer le risque de confusion entre les deux marques ;

Que l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui dispose qu'une marque ne peut être valablement 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 des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; que l'article 7 alinéa 2 ajoute qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ;

Que la jurisprudence française a plusieurs fois réaffirmé que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie de manière globale ; que les nuances et/ou changements de couleurs entre deux marques similaires ne sauraient suffire pour échapper à la contrefaçon ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation pure et simple de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » n° 100203 ;

Attendu que Monsieur TAPSOBA SOULEYMANE fait valoir dans son mémoire en réponse, qu'au début des années 2010, il décida de se lancer dans la distribution des couches pour bébés au Burkina-Faso ; qu'avec des partenaires chinois, il commença la commercialisation des marques de produits ALPHA BRAND BABY, TOP SANTI BRAND DIAPER entre autres ; que face à certaines plaintes de ses clients sur la qualité des couches, il s'est rendu compte que ses marques, notamment ALPHA BABY DIAPERS était reproduite par des concurrents ; qu'en 2018 Monsieur SEGDA, un de ses anciens clients, l'informait qu'il avait déposé une demande d'enregistrement de la marque ALPHA à l'OAPI ; qu'il n'avait plus le droit de l'utiliser ;

Que conformément à l'article 5 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l'article 8 ci-après » ; que dans le but de revendiquer la propriété de sa marque du fait de son usage antérieur, il a déposé une demande d'enregistrement conformément à l'article 8 précité ;

Qu'en plus, l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui précise que « si une marque a été déposée par une personne, qui au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de la dite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier enregistrement ».

Que l'opposant est de mauvaise foi en ce sens qu'il connaissait la localisation de son entrepôt ; qu'il était venu prendre quelques fois les produits estampillés de sa marque ALPHA + Logo ; qu'il est en mesure de fournir des documents prouvant l'antériorité de l'usage de sa marque ; que l'opposant a donc déposé frauduleusement sa marque à l'OAPI ; que le dépôt de sa marque a été fait le 24 janvier 2018 ; que le délai de six mois à compter de la publication de la marque de l'opposant pour revendiquer la propriété de sa marque, qui n'arrive à échéance le 27 janvier 2019, a donc été respecté ;

Que par conséquent, il y a lieu de prendre acte de son intention de revendiquer la propriété de sa marque et de s'opposer à l'enregistrement de la marque de l'opposant ;

Attendu que l'opposition et la revendication de propriété sont deux actions distinctes qui doivent être introduites selon certaines formes et dans les délais légaux ; que les arguments tendant à s'opposer à l'enregistrement de la marque de l'opposant ou à revendiquer la propriété de celle-ci ne sauraient prospérer dans le cadre de la présente procédure,

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



Marque n° 100143
Marque de l'opposant



Marque n° 100203
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend les éléments verbaux ALPHA BABY DIAPERS consignés dans une forme de rectangle aux bordures courbées contenues dans la marque de l'opposant ; que la différence de couleur (rouge et bleu) ne suffit pas à écarter le risque de confusion ; que du point de vue phonétique, les marques en conflit ont une prononciation identique ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 5, 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 de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » n° 100203 formulée par l'établissement SEGDA SOULEYMANE est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 100203 de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » est radié.

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

Article 4 : Monsieur TAPSOBA SOULEYMANE, titulaire de la marque « ALPHA BABY DIAPERS Logo » n° 100203, 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 27 Septembre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**