

# DECISION N° 1111/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation de l'enregistrement de la marque « L'OREAL » n° 108445

### 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° 108445 de la marque « L'OREAL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 17 février 2020 par la société L'OREAL, représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & Partners SARL ;
- Vu** la lettre n° 00276/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 24 février 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « L'OREAL » n° 108445 ;

**Attendu que** la marque « L'OREAL » a été déposée le 16 mai 2019 par la société TAL INVESTMENT GROUP LTD. et enregistrée sous le n° 108445 pour les produits des classes 2 et 3, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2019 paru le 12 septembre 2019 ;

**Attendu que** la société L'OREAL fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « L'OREAL » déposée le 31 mai 1988 et enregistrée sous le n° 31427 renouvelée le 13 février 2018 pour couvrir les produits des classes 3, 5, 21 et 26 ;

**Que** cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Attendu** qu'elle est la première à enregistrer la marque L'OREAL ; que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, celle-ci lui appartient ;

**Qu'en tant que** propriétaire, elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été

enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ces signes sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion ;

**Que** la marque du déposant reproduit à l'identique sa marque ; que cela est susceptible de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs ; que cette identité entre les marques en conflit donne l'impression qu'il y a une liaison dans le commerce entre les produits des deux titulaires ; que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur par rapport aux produits du déposant qui pensera qu'il y a une liaison entre les titulaires ;

**Que** les marques en conflit couvrent des produits identiques et similaires des classes 2 et 3 ; qu'il en résulte un risque de confusion ou de tromperie, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** l'enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de l'article 3(c) de l'Annexe III dudit Accord étant attendu que le déposant a enregistré sa marque de mauvaise foi ; que l'enregistrement querellé viole également l'article 2(1) de la même Annexe en ce que cette marque ne peut être utilisée pour distinguer les produits du déposant ;

**Attendu que** la société TAL INVESTMENT GROUP LTD. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société L'OREAL ; 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° 108445 de la marque « L'OREAL » formulée par la société L'OREAL, est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 108445 de la marque « L'OREAL » est radié.

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

**Article 4** : La société TAL INVESTMENT GROUP LTD., titulaire de la marque « L'OREAL » n° 108445, 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**