

**DECISION N° 236/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

**Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque  
« MIRACLE » n° 73655**

**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° 73655 de la marque « MIRACLE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 17 juillet 2014 par la société LANCOME PARFUMS et BEAUTE & CIE, représentée par le cabinet Maître Paul TAKWI JING (JING & PARTNERS) ;

**Attendu que** la marque « MIRACLE » a été déposée le 27 novembre 2012 par la société MIRACLE SARL, et enregistrée sous le n° 73655 pour les produits des classes 3, 5 et 29, ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2013 paru le 17 janvier 2014 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société LANCOME PARFUMS et BEAUTE & CIE fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « MIRACLE » n° 42317, déposée le 03 mars 2000 dans la classe 3 ;

**Que** cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**étant le propriétaire de la marque n° 42317, l'opposant a le droit exclusif d'utiliser cette marque en rapport avec les produits de la classe 3, ainsi que les produits similaires contenus dans toutes les classes revendiquées par la marque frauduleuse, et il est en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque « MIRACLE » qui pourrait créer une confusion dans l'esprit du public, comme le dispose l'article 7 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** la similitude avérée entre les marques des deux titulaires pourrait créer dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la confusion avec des produits ou services

similaires ou identiques ; que le déposant de la marque querellée fait un usage prohibé de signes identiques au cours de ses opérations commerciales créant un risque de confusion ;

**Que** l'article 7(2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose : « l'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister » ;

**Que** le déposant de la marque querellée a fait adjonction de diverses couleurs de fleurs et autres formes à sa marque tout en maintenant à l'identique le terme « MIRACLE » constituant la marque de l'opposant ; que la coexistence entre les deux marques donnerait l'impression que les produits portant la marque « MIRACLE + Logo » n° 73655 constituent une extension de la marque « MIRACLE » n° 42317 ;

**Que** l'extension de la marque querellée dans les classes 5 et 29 n'est qu'une tentative de la société MIRACLE SARL de bénéficier de la

notoriété de la marque de l'opposant car les produits contenus dans les classes 5 (produits de santé) et 29 (alimentation) peuvent avoir un lien avec ceux de la classe 3 qui visent la beauté des individus ou des personnes ;

**Attendu que** la société MIRACLE SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que compte tenu de l'activité industrielle de la société LANCOME PARFUMS et BEAUTE & COMPAGNIE, qui n'exerce que dans le domaine de la parfumerie et du cosmétique et dont les marques ont toujours été enregistrées pour ces deux secteurs d'activité, celle-ci ne peut empêcher l'exploitation de la marque « MIRACLE + Vignette » n° 73655, pour certains produits de la classe 3 ;

**Que** l'enregistrement de la marque « MIRACLE + Vignette » n° 73655 pour des produits des classes 5 et 29 ne peut nullement porter atteinte à l'enregistrement de la marque « MIRACLE » n° 42317 de l'opposant qui ne couvre que certains produits de la classe 3 ;

**Qu'**il ne peut y avoir un risque de confusion entre les produits des deux titulaires dans la mesure où la clientèle de l'opposant n'est pas la même que celle du déposant ; que les produits des marques des deux titulaires ne sont pas commercialisés dans le même espace ;

**Attendu que** la marque n°42317 de l'opposant désigne dans la classe 3 « les Produits de parfumerie, cosmétiques et maquillage », différents de ceux des classes 5 « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides » et 29 « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles » de la marque n° 73655 du déposant ;

**Attendu en outre que** compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle (reproduction du mot MIRACLE, prononciation identique de l'élément verbal qui renvoie à un effet spectaculaire, extraordinaire), prépondérantes par rapport aux différences, (marque verbale d'une part et semi-figurative d'autre part), entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 3, 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 n° 73655 de la marque « MIRACLE » formulée par la société LANCOME PARFUMS et BEAUTE & CIE est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 73655 de la marque « MIRACLE » est partiellement radié en classe 3.

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

**Article 4** : Les parties 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

**Paulin EDOU EDOU**