

## **DECISION N° 237/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SKIN DARLING + Logo » n° 74756**

#### **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° 74756 de la marque « SKIN DARLING + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 septembre 2014 par la société E.T. BROWNE DRUG Co. INC., représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ;

**Attendu que** la marque « SKIN DARLING + Logo » a été déposée le 20 novembre 2012 par la société PICOS-CI et enregistrée sous len° 74756 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPIn° 09MQ/2013 paru le 07 mars 2014 ;

**Attenduqu'**ausoutien de son opposition, la société E.T. BROWNE DRUG Co. Inc. fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « EVENTONE » n° 27707, déposée le 27 octobre 1987 dans les classes 3 et 5 ;

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

**Que** la marque querellée est une imitation par l'adjonction du terme « EVENTONE », qui établit la similarité entre les deux signes ; qu'aux termes de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services identiques ou similaires à ceux du dépôt ;

**Que** l'article 3(b) de la même Annexe dispose : « la marque ne peut être valablement enregistrée si (...) elle ressemble à une marque antérieure appartenant à une autre personne, au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

**Que** la fonction essentielle de la marque est de garantir l'identité d'origine du produit ou service désigné par la marque ; que la marque doit permettre de distinguer, sans confusion, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;

**Que** la marque « EVENTONE » n° 27707 de l'opposant est verbale, tandis que celle du déposant est complexe (composée d'éléments verbaux et figuratifs) ;

Que les autres éléments figuratifs et nominatifs sont bien séparables de l'expression « EVENTONE » de telle sorte que le consommateur n'aurait aucune difficulté à croire que ces autres éléments ne constituent qu'un habillage du produit ;

**Que** l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque ;

**Que** bien que la marque querellée soit composée d'un dessin de visage, elle reste prioritairement identifiée par son nom en ce sens que le consommateur pour la nommer va se référer à la partie dénominative de

celle-ci, le consommateur sera amené à utiliser des mots pour indiquer le produit ou les services que la marque désigne ;

**Que** le public a gardé en mémoire la marque antérieure « EVENTONE » de l'opposant, ce public sera tenté de faire un rapprochement entre les deux marques et pensera que la marque « SKIN DARLING + Logo » est une déclinaison de la marque « EVENTONE » ;

**Que** les deux marques sont similaires aux plans visuel et auditif ; que sur le plan visuel, les deux signes verbaux dominants « EVENTONE » sont identiques ; que dans l'espace OAPI, le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne est déterminé lorsqu'il y a similarité entre les signes en conflit et identité des produits en cause ;

**Que** le caractère distinctif de la marque « EVENTONE » est incontestable car il n'y a aucun lien entre ce signe et les produits exploités ; que les produits de la classe 3 des deux marques en cause présentent un risque de confusion en ce sens que ce sont des produits cosmétiques qui intéressent tout particulièrement une clientèle commune qui n'est pas toujours alerte sur les différences, ainsi le risque pour elle de penser qu'elle est en présence de produits ayant la même origine commerciale est très élevé ; que cette clientèle pourrait penser que les termes et images

ajoutés à « EVENTONE » ne constituent qu'une description de l'effet d' « EVENTONE » sur la peau ;

**Que** le droit de marque est un droit d'occupation, ce qui suppose que lorsqu'un signe est utilisé pour désigner les produits ou services d'une classe donnée, il devient indisponible pour ses concurrents dans les mêmes classes ;

**Que** la doctrine, la loi et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître que la fonction essentielle de la marque est de garantir l'identité d'origine du produit ou du service désigné ; que la marque doit permettre de distinguer sans risque de confusion possible, les produits ou services d'une entreprise de ceux qui ont une autre provenance ;

**Que** la marque de l'opposant est clairement remarquable dans celle du déposant, au point où le risque de confusion préjudiciable à ses intérêts ; que l'article 7(2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui interdit tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée ;

**Que** c'est l'association des mots « EVEN » et « TONE » qui est à l'origine de la marque « EVENTONE » ; que c'est cette

association qui donne une certaine originalité et un caractère arbitraire à la marque de l'opposant ; que le fait que le mot « EVENTONE » n'a aucune signification, renforce son caractère distinctif ;

**Que** les deux marques enregistrées pour les classes des produits identiques ont la même nature, la même destination, la même fonction, le même procédé de fabrication ou le même circuit de distribution ; que l'acheteur peut supposer qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, d'où le risque de confusion ;

**Attendu que** la société PICOS-CI fait valoir dans son mémoire en réponse que l'utilisation d'un nom commun anglais « EVENTONE » regorge plusieurs significations car Eventone s'emploie dans plusieurs activités ; que Eventone signifie uniforme en français ; que ce mot n'est ni une marque, ni un outil falsifié, mais juste un mot appartenant à la langue anglaise et utilisé à plusieurs occasions tant dans l'industrie cosmétique que dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, dans la communication, dans le marketing pour donner du ton ;

**Que** PICOS-CI enlèvera le mot EVENTONE de leur boîtiers car ce qui attire plus l'attention de leurs clients c'est « SKIN DARLING » ; qu'il ne s'agit pas de produits contrefaits mais des produits fabriqués avec le Label Picos-Ci ;

**Que** le libellé de « EVENTONE » du déposant s'écrit en un seul mot et en petites lettres majuscules, « EVENTONE » ce qui est différent du « EVENTONE » de l'opposant compte tenu de l'activité industrielle de la société E.T. BROWNE DRUG Co. Inc. ;

**Attendu qu'**en réaction de l'argumentaire du déposant, l'opposant soutient que le fait d'ajouter ou d'enlever des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe ; que le risque de confusion entre les deux marques découlerait de la similarité entre les éléments essentiels et dominants des deux marques ;

**Que** l'intention du déposant de procéder au retrait du signe sur ses boîtiers ne constituerait qu'une manœuvre laissant transparaître sa mauvaise foi,

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



Marque n° 27707

Marque de l'opposant



Marque n° 74756

Marque du déposant

**Attendu que** compte tenu des différences visuelle, phonétique et

intellectuelle prépondérantes (marque verbale de l'opposant et marque semi-figurative du déposant, les termes SKIN DARLING prépondérants de la marque du déposant et EVENTONE de celle de l'opposant), par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 3, il n'existe pas un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

## **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 74756 de la marque « SKIN DARLING + Logo » formulée par la société E.T. BROWNE DRUG Co. Inc. est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 74756 de la marque « SKIN DARLING + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sur le territoire des Etats membres de l'OAPI sans risque de confusion.

**Article 3**: La société E.T. BROWNE DRUG Co. Inc., 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

**Paulin EDOU EDOU**