

**DECISION N° 262/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque  
« NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » n° 75151**

**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° 75151 de la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 juillet 2014 par la société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co., représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY ;

**Attendu que** la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » a été déposée le 14 mai 2013 par la SOCIETE MOISSON SARL, et enregistrée sous le n° 75151 pour les produits de la classe 2, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 09 juin 2014 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co. fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « N NATIONAL + Dessin » n° 38698, déposée le 30 décembre 1997 dans la classe 2 ;

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

**Qu'**en raison de l'utilisation et la publicité, la marque de l'opposant est bien connue dans la zone OAPI et ses produits se distinguent des autres ; qu'étant le propriétaire de la marque « N NATIONAL + Dessin », l'opposant a le droit exclusif d'utiliser cette marque en relation avec les produits couverts par cet enregistrement y compris les produits similaires, et il est en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers des marques ressemblant à « N NATIONAL + Dessin », dans la mesure où un risque de confusion peut se produire, comme le dispose l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** selon les dispositions de l'article 3 (b) de la même Annexe, 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** la marque querellée est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à celle de l'opposant et l'inclusion du mot « NATIONAL » et d'un « Logo » similaire crée une référence à la marque de l'opposant ; que l'utilisation de la marque querellée induira le public en erreur quant à l'origine des produits couverts par cette marque ;

**Que** le degré élevé de similitude entre les marques des deux titulaires est susceptible de créer la confusion parmi les produits couverts par elles ; que l'utilisation de la marque querellée amènera le public à penser que les produits portant la marque « NATIONAL » du déposant sont une autre gamme de produits de l'opposant ou que l'opposant a approuvé ou accordé une licence au déposant, ou qu'il y a une liaison commerciale entre les deux parties ;

**Que** l'enregistrement de la marque querellée est contraire à l'article 3(c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en ce que cette marque a été enregistrée de mauvaise foi ; que cet enregistrement constitue une atteinte à l'article 2 (1) de la même Annexe ; que ladite marque n'est pas capable de se distinguer de la marque de l'opposant ;

**Attendu que** la SOCIETE MOISSON SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que le « Logo » contesté fait partie des éléments constitutif de sa marque « NATIONAL PAINTS », déposée le 16 février 2012 et enregistrée sous le numéro 70341 au profit du déposant ; que le nom « NATIONAL » est d'extraction publique et peut désigner une multitude de produits ou services ;

**Que** l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui portant sur les signes admis en tant que marques, stipule que bien que les marques puissent se composer de mots, de symboles, de dessins, de slogans ou de combinaison de ceux-ci, tous les termes ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une protection exclusive ;

**Qu'il** n'existe aucune similitude génératrice de confusion entre la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » et la marque « NATIONAL & Logo », les mots « PROTECTIVE et COATINGS figurant dans la

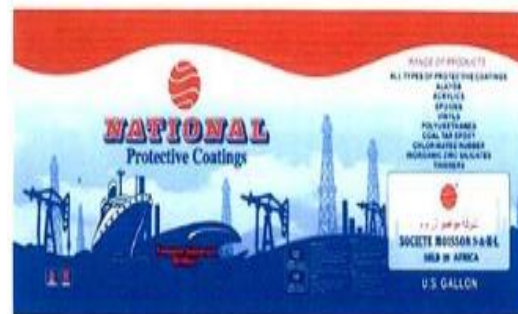
première font la différence ; que seule la Société MOISSON SARL fabrique, commercialise et distribue dans l'espace OAPI des produits dont l'exclusivité de la protection lui a été accordée ;

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



Marque n° 38698

Marque de l'opposant



Marque n° 75151

Marque du déposant

**Attendu qu'**au moment du dépôt de la marque querellée, la SOCIETE MOISSON SARL disposait des droits enregistrés encore valables sur sa marque « NATION PAINTS + Vignette » n° 70341, déposée le 16 février 2012, pour des produits identiques et similaires à ceux de la marque « N NATIONAL + Dessin » n° 38698 de l'opposant ; que les marques des deux titulaires coexistent depuis 2012,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 75151 de la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » formulée par la société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co. est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 75151 de la marque « NATIONAL PROTECTIVE COATINGS + Logo » est rejetée.

**Article 3** : La société NATIONAL PAINTS FACTORIES Co., 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**