

DECISION N°209/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« SUPREME SUPER WAX - Logo » n° 75834**

**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° 75834 de la marque « SUPREME SUPER WAX - Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 29 avril 2015 par la société Vlisco B.V., représentée par le Cabinet ISIS ;
- Vu** la lettre n° 03280/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 mai 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SUPREME SUPER WAX - Logo » n° 75834;

Attendu que la marque « SUPREME SUPER WAX - Logo » a été déposée le 12 juillet 2013 par Monsieur THAKKAR SAMIRKUMAR et enregistrée sous le n° 75834 pour les produits de la classe 24, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2014 paru le 30 décembre 2014 ;

Attendu que la société Vlisco B.V. fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est propriétaire des marques antérieures :

- SUPER WAX n° 13746 déposée le 29 décembre 1973 dans la classe 24 ;
- SUPER WAX n° 47837 déposée le 21 février 2003 dans les classes 24 et 25 ;
- VVH ZON Logo & Device n° 47298 déposée le 24 décembre 2002 dans la classe 24 ;

Que ses marques ont été déposées pour la commercialisation des tissus et autres produits ; que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2012 et 2013 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant

à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque du déposant « SUPREME SUPER WAX-Logo » n° 75834 constitue une imitation servile de ses marques et viole ainsi les droits enregistrés antérieurs lui appartenant, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 24 ;

Que les marques en conflit sont les marques de l'opposant « SUPER WAX » n° 13746 et n° 47837 et la marque figurative « « Dessin de Soleil » n° 47298 d'une part, et la marque du déposant « SUPREME SUPER WAX » n° 75834 d'autre part ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques sont identiques ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, graphique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leur éléments distinctifs et de la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits mis en cause ; que deux marque sont similaires lorsque du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui

concerne un ou plusieurs aspects visuel conceptuel et phonétique ;

Que l'addition du préfixe « SUPREME GUARANTEED VERITABLE » sur la marque du déposant n'est que descriptive du produit et non distinctif et ne saurait donc supprimer le risque aggravé de confusion auprès du consommateur d'attention moyenne ; que le public pourrait, en ce qui concerne les termes « SUPER WAX » ensemble avec le DESSIN DE SOLEIL et DESSIN DE SOLEIL & SUPER WAX apparaissent comme élément distinctif majeur, voir un lien entre les produits vendus sous les deux marques et l'entreprise dont ils sont issus ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent les produits identiques de la même classe 24 que sont les tissus ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu'il existe par conséquent un risque de confusion entre les marques des deux titulaires de telle sorte que la coexistence n'est pas envisageable ; qu'elle sollicite la radiation pure et simple de l'enregistrement n° 75834 appartenant au déposant ;

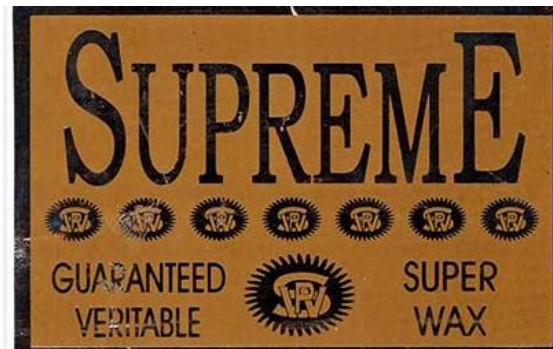
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent ainsi :



Marque n° 47298
Marque de l'opposant

SUPER WAX

Marque n° 47837
Marque de l'opposant



Marque n° 75834
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel (reproduction dans le signe contesté des éléments verbaux « SUPER WAX » et figuratifs « dessins de soleil » des marques antérieures de l'opposant), il existe un risque de confusion entre la marque « SUPREME SUPER WAX Logo » n° 75834 du déposant avec les marques « SUPER WAX » n° 13746, n° 47837 et « WH Logo &

Device » n° 47298 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 24, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Attendu en outre que la société Monsieur THAKKAR SAMIRKUMAR n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société Vlisco B.V. ; 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° 75834 de la marque « SUPREME SUPER WAX - Logo » formulée par la société Vlisco B.V. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 77834 de la marque « SUPREME SUPER WAX - Logo » est radié.

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

Article 3 : Monsieur THAKKAR SAMIRKUMAR, titulaire de la marque « SUPREME SUPER WAX - Logo » n° 75834, 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 29/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU