

DECISION N° 547/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant de la radiation de l'enregistrement de la marque « GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo » n° 85450

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° 85450 de la marque « GREEN OIL LUBRIFIANTS +Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 janvier 2017 par la société GREEN OIL SARL., représentée par le Cabinet Maître Francis Herbert KAMDEM SIMO ;
- Vu** la lettre n° 0198/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 21 janvier 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « GREEN OIL LUBRIFIANTS +Logo » n° 85450 ;

Attendu que la marque « GREEN OIL LUBRIFIANTS +Logo » a été déposée le 15 septembre 2015 par la société DICAM SARL et enregistrée sous le n° 85450 pour les produits de la classe 4, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2015 paru le 04 novembre 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société GREEN-OIL SARL fait valoir qu'elle est titulaire du nom commercial « GREEN OIL SARL » n° 82762; que depuis lors, elle utilise ce nom commercial et partant implicitement mais nécessairement « la marque » GREEN OIL dans le cadre de l'exercice de ses activités consistant précisément en la commercialisation des essences pour moteurs (super, gasoil), du pétrole, des lubrifiants et huile ;

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

Qu'aux termes 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 » ;

Qu'il est dès lors indéniable que la société GREEN OIL SARL bénéficie de la priorité et de l'antériorité de l'usage de ce nom commercial depuis belle lurette ; qu'incontestablement, l'enregistrement de la marque GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo l'a été en violation des dispositions de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la priorité de l'usage par la société GREEN OIL SARL de la marque GREEN OIL pour les produits similaires commercialisés par la société DICAM SARL ne souffre de l'ombre d'aucun doute ; que la marque GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo ressemble au nom commercial GREEN OIL au point de comporter un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du consommateur d'attention moyen ;

Qu'en raison des similitudes avérées d'un point de vue visuelle, phonétique et intellectuelle entre les deux signes, il existe un risque de confusion susceptible d'induire en erreur le consommateur d'attention moyenne sur l'origine des produits ;

Que les couleurs blanche et bleue revendiquées par le déposant de la marque GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo sont les couleurs traditionnelles dont la société GREEN OIL SARL a toujours fait usage depuis son existence ;

Qu'en conséquence il y'a lieu de radier l'enregistrement n° 85450 de la marque GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo ;

Attendu que la société DICAM SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que la protection du nom commercial est régie par l'Annexe V de l'Accord de Bangui qui dispose en son article 1^{er} que : « *constitue un nom commercial, la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole* » ; que la protection du nom de la société GREEN-OIL SARL ne fait l'ombre d'aucun doute ; mais que la société GREEN-OIL SARL elle-même reconnaît qu'elle a omis de protéger la marque GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo en ces termes : « *que depuis lors, elle utilise ce nom commercial et partant implicitement mais nécessairement, la marque GREEN OIL dans le cadre de l'exercice de son activité...* » ; Que la marque fait l'objet d'une disposition différente du nom commercial et est régie par l'article 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que c'est sur la base de cette Annexe III que la société DICAM SARL, a par correspondance en date du 1^{er} septembre 2015 saisi Monsieur le Directeur général de l'OAPI d'une demande de recherche d'antériorité au sujet de la marque GREEN OIL (lubrifiants emballé et les bidons de 20 litres, 5 litres, 4

litres et 1 litre) ; que cette demande avait pour but de vérifier si ladite marque avait déjà fait l'objet d'une protection dans les livres de l'OAPI ; que par correspondance en date du 11 septembre 2015, le Directeur général répondait par la négative ; que c'est à bon droit que le Directeur général a délivré en bonne et due forme le certificat d'enregistrement de marque à la société DICAM SARL sous le n° 85450 ;

Que par ailleurs les signes distinctifs de la marque GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo sont différents de ceux du nom commercial GREEN OIL SARL ; que le nom commercial protégé à l'OAPI sous le n° 82762 est **GREEN-OIL SARL** (GREEN **tiret** OIL SARL) ; que le tiret est bien apparent entre les mots GREEN et OIL SARL ; qu'en outre ce nom commercial est enregistré sans logo ni couleur ; que par contre la marque GREEN OIL™ LUBRIFIANTS + Logo revendique les couleurs « blanc-bleu-rouge-orange » ; que les signes visuels et phonétiques sont complètement distincts de ceux du nom commercial GREEN OIL SARL ;

Que la demande d'enregistrement du nom commercial de GREEN-OIL SARL mentionne clairement : « Genre d'activités distribution des produits pétroliers » ; que par contre les produits protégés par la société DICAM sont des lubrifiants emballés dans des bidons de 20, 5, 4 et 1 litres ; que le défaut de similitude avec les noms, logos, couleurs et produits de la société GREEN-OIL SARL est avéré ; qu'ainsi, il n'existe pas de risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du consommateur ;

Attendu qu'un nom commercial enregistré est un droit enregistré antérieur pouvant fonder l'opposition à l'enregistrement d'une marque suivant les dispositions de l'article 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que le nom commercial GREEN-OIL SARL est la dénomination sous laquelle l'entreprise est connue et exploite ses activités de distribution des produits pétroliers ; qu'il existe un risque d'association entre les produits revendiqués dans la marque GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo » n° 85450 du déposant et le nom commercial GREEN- OIL SARL n° 82762 de l'opposant ; que le consommateur d'attention moyenne serait amené à croire que ces produits pétroliers proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 85450 de la marque « GREEN OIL™ LUBRIFIANTS + Logo » formulée par la société GREEN-OIL SARL, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 85450 de la marque « GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société DICAM SARL, titulaire de la marque « GREEN OIL LUBRIFIANTS + Logo » n° 85450, 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 30 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**