

# DECISION N° 569/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « SMILEY » n° 86684

### 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° 86684 de la marque « SMILEY » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 15 septembre 2017 par la société THE SMILEY COMPANY SPRL, représentée par le cabinet EKEME LYSAGHT SARL ;

**Attendu que** la marque « SMILEY » a été déposée le 02 décembre 2015 par Monsieur MAHAMAT ADOUM, au nom de la société DREAM COSMETICS, enregistrée sous le n° 86684 pour les produits des classes 3, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2016 paru le 22 mars 2017 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition la société THE SMILEY COMPANY SPRL fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « SMILEY » n° 86653, déposée le 25 novembre 2015 dans les classes 16, 18, 25, 28, 29, 30 et 32 ; que cet enregistrement est toujours en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Qu'**étant la première à avoir obtenu l'enregistrement de la marque « SMILEY », elle est en droit de s'opposer à l'enregistrement de la marque du déposant n° 86684 parce que celle-ci est identique à sa marque d'une part, et d'autre part couvre des produits identiques ou similaires ;

**Qu'**elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits couverts par son enregistrement ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle dispose également du droit d'empêcher l'usage par les tiers, des signes identiques ou similaires à sa marque, pour des produits identiques ou similaires qui pourraient créer un risque de confusion, conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** l'utilisation de sa marque par le déposant entraînera le public à croire qu'il y a un lien, dans le cadre des échanges commerciaux, entre elle et le déposant ; que les consommateurs pourraient croire que les produits commercialisés par le déposant proviennent d'elle, ou encore que le déposant a été autorisé par elle d'utiliser sa marque ; que tout ceci est bien dommage pour l'image et la réputation de sa marque ;

**Qu'**en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le risque de confusion est présumé exister lorsqu'une marque identique est utilisée pour les mêmes produits ; que dans le cas d'espèce, la marque du déposant est identique à sa marque et couvre les produits identiques des classes 30 et 32 ; que bien que sa marque ne couvre pas les produits de la classe 3, toute utilisation de sa marque « SMILEY », pour les produits de la classe 3, est susceptible d'entraîner un risque de confusion chez les consommateurs ; qu'ainsi, il y a lieu de procéder à la radiation pure et simple de la marque « SMILEY » n° 86684 ;

**Attendu que** la société DREAM COSMETICS, représentée par le cabinet d'avocats Houphouët-Soro-Koné & Associés, fait valoir dans son mémoire en réponse que le 27 février 2015, l'OAPI a délivré à la société NANO un certificat d'enregistrement de la marque « SMILEY » n° 81534 pour les produits des classes 5 et 16 ; que détenant un droit exclusif sur la marque « SMILEY », la société NANO a autorisé la société DREAM COSMETICS avec qui elle a une filiation à enregistrer le 02 décembre la marque « SMILEY » ;

**Que** sur le fondement de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la société SMILEY COMPANY n'a pas qualité et intérêt à s'opposer à l'enregistrement de la marque SMILEY n° 86684 ; que le dépôt effectué par la société SMILEY COMPANY SPRL n'est pas antérieur à celui fait par la société NANO le 12 novembre 2014 qui l'a autorisé à enregistrer sa marque « SMILEY » pour les produits des classes 3, 30 et 32 ; que la société SMILEY COMPANY SPRL n'apporte pas la preuve qu'elle détient la marque « SMILEY », puisqu'elle n'a offert de produire un certificat de non radiation ou une attestation de non déchéance de ladite marque ; qu'en outre, l'opposition est injustifiée dans la mesure où le titulaire de la marque « SMILEY » qu'est la société NANO

n'a transféré ni cédé ses droits à la société SMILEY COMPANY SPRL ; qu'il s'en suit que l'opposition doit être déclarée irrecevable ;

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

**SMILEY**

Marque n° 86653  
Marque de l'opposant

**SMILEY**

Marque n° 86684  
Marque du déposant

**Attendu que** sur le plan visuel, les marques des deux titulaires en conflit ont en commun l'élément verbal « SMILEY » ; que sur le plan phonétique, les deux marques ont une prononciation identique ;

**Attendu que** les produits désignés dans la classe 3 par la marque du déposant ne sont ni identiques, ni similaires à ceux des classes 16, 18, 25, 28, 29, 30 et 32 de la marque de l'opposant, ni à ceux de la classe 5 de l'enregistrement n° 81534 ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques des classes 30 et 32 commune aux deux titulaires, 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 86684 de la marque « SMILEY » formulée par la société THE SMILEY COMPANY SPRL est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 86684 de la marque « SMILEY » est partiellement radié en classes 30 et 32.

**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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**

