

DECISION N° 586/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MF ZARA + Logo » n° 87371

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° 87371 de la marque « MF ZARA + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 novembre 2017 par la société FFAUF SA, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & Partners SARL ;

Attendu que la marque « MF ZARA + Logo » a été déposée le 18 janvier 2016 par la société ROOP INTERNATIONAL SARL et enregistrée sous le n° 87371 pour les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2016 paru le 12 mai 2017 ;

Attendu que la société FFAUF SA fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « PASTA ZARA + Vignette » n° 28143 déposée le 11 mai 1988 en classe 30 ; que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Attendu qu'elle est la première à enregistrer la marque « PASTA ZARA », celle-ci lui appartient conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en tant que propriétaire, elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant son signe sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion ;

Que l'élément verbal « ZARA » est phonétiquement, visuellement et conceptuellement identique à sa marque ; que l'élément « ZARA » est

suffisamment distinctif en ce qui concerne les produits couverts par la classe 30 ; qu'il est l'élément dominant de sa marque ;

Que la similarité entre les marques en conflit donne l'impression qu'il y a une liaison dans le commerce entre les produits des deux titulaires ; que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur par rapport aux produits du déposant qui pensera qu'elle a approuvé ou concédé une licence au déposant ou qu'il s'agit d'une extension de sa marque ;

Que la marque du déposant se rapporte aux mêmes produits similaires à ceux de sa marque, qu'il en résulte un risque de confusion ou de tromperie, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en déposant la marque « MF ZARA + Logo », le déposant a voulu tirer profit de la réputation de sa marque

Que l'enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de l'article 3(c) de l'Annexe III dudit Accord étant attendu que le déposant a enregistré sa marque de mauvaise foi ; que l'enregistrement querellé viole également l'article 2(1) de la même Annexe en ce que cette marque ne peut être utilisée pour distinguer les produits du déposant ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de radier l'enregistrement n° 87371 de la marque « MF ZARA + Logo » ;

Attendu que la société ROOP INTERNATIONAL SA fait valoir dans son mémoire en réponse qu'avant d'obtenir le certificat d'enregistrement de sa marque, elle a demandé une recherche d'antériorité sur la marque « ZARA » ; que sa demande d'enregistrement n'est intervenue qu'après avoir reçu par courrier un accord favorable suite à la recherche d'antériorité ; que la demande en opposition est par conséquent sans fondement ;

Attendu que la réponse du Directeur général à une demande de recherche d'antériorité est une information qui ne préjudicie pas les droits des déposants antérieurs, notamment celui de faire opposition ;

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



Marque n° 28143
Marque de l'opposant



Marque n° 87371
Marque du déposant

Attendu que la marque du déposant reprend à l'identique l'élément distinctif et prépondérant « ZARA » de la marque de l'opposant ; que les termes « ELITE QUALITY » et « PASTA » sont purement descriptifs des produits de la classe 30 ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 30, 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° 87371 de la marque « MF ZARA + Logo » formulée par la société FFAUF SA, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 87371 de la marque « MF ZARA + Logo » est radiée.

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

Article 3 : la société ROOP INTERNATIONAL SARL, titulaire de la marque « MF ZARA + Logo » n° 87371, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**