

DECISION N°812/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque
« THE SOLEIL » n° 97553**

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° 97553 de la marque « THE SOLEIL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 juillet 2018 par la société société HOUMA AG HANDAKA, représentée par le cabinet d'Avocats ZAHARA-NOOR ;
- Vu** la lettre N°0881/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 16 août 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « THE SOLEIL » n°97553 ;

Attendu que la marque « THE SOLEIL » a été déposée le 25 novembre 2016 par la SOCIETE NIGER INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT, et enregistrée sous le n° 97553 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI N° 02MQ/2018 paru le 16 mai 2018 ;

Attendu que la société HOUMA AG HANDAKA fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « ACHOURA » n°77752 déposée le 12 décembre 2013, dans la classe 30 ;

Que prises dans leur ensemble, les deux marques sont constituées d'une partie verbale dont « ACHOURA » et « THE SOLEIL » et d'une partie figurative offrant une quasi identité visuelle et conceptuelle ;

Que sur le plan visuel, les marques en conflit sont constituées d'un emballage présentant des éléments graphiques quasi-identiques à savoir, la théière , le verre, la menthe surplombée par leur dénomination respective, ce qui serait de nature à créer la confusion chez les consommateurs de la région d'Afrique de l'Ouest en particulier et du Mali spécialement ; que le thé est un produit de

consommation courante dans cette région, et le distinguo ne saurait être établi entre les marques des deux titulaires sur la base de leur emballage ; que du point de vue conceptuel, le rattachement de la marque querellée à la sienne sera rapidement établi par le consommateur d'attention moyenne ; que sa marque est notoirement connue et que la société averse cherche à profiter des investissements consentis pour faire connaître sa marque ;

Que les produits de la classe 30 couverts par les marques en conflit sont identiques ou similaires, et que ceux des classes 29, et 32 sont inclus dans la liste des produits revendiqués dans sa marque ;

Que par jugement n° 0162/17 du 03 mai 2017 du Tribunal de grande Instance de la Commune VI du district de Bamako a condamné la société NIGER INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT pour acte de contrefaçon de la marque « ACHOURA » ;

Attendu que les droits conférés par l'enregistrement « ACHOURA » n°77752 du 12 décembre 2013 dans les classes 30 et 32 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires des classes revendiquées ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits de la classes 29 couverts par la marque « THÉ SOLEIL », en vertu du principe de spécialité des marques en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par la marque de l'opposant, bien que la société NIGER INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT, titulaire de la marque querellée, n'ait pas réagi à l'avis d'opposition,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 97553 de la marque « THE SOLEIL » formulée par la société HOUMA AG HANDAKA, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 97553 de la marque « THE SOLEIL » est partiellement radié en classe 30 et 32.

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

Article 4 : La société NIGER INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT, titulaire de la marque « THE SOLEIL » n° 97553, et la société HOUMA AG HANDAKA, titulaire de la marque « ACHOURA » n°77752 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 21 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**