

DECISION N° 600/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ARMANTI » n° 88104

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° 88104 de la marque « ARMANTI » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 janvier 2018 par la société Giorgio Armani S.p.A. représentée par le Cabinet FORCHAK IP & Legal Advisory ;

Attendu que la marque « ARMANTI » a été déposée le 02 mars 2016 par la société NGM INTERNATIONAL B.V. et enregistrée sous le n° 88104 dans les classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 05 MQ/2016 paru le 03 juillet 2017 ;

Attendu que la société Giorgio Armani S.p.A. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des enregistrements suivants :

- ARMANI n° 36970 déposée le 25 octobre 1996 dans les classes 3, 9 et 25 ;
- ARMANI n° 66582 déposée le 12 juillet 2010 dans les classes 11, 20 et 21.

Qu'étant le premier à demander les enregistrements de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements et qu'elle a aussi le droit exclusif 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 ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « ARMANTI » n° 88104, au motif que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut

être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est 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 ;

Que cette marque est très similaire à ses marques antérieures « ARMANI » qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion avec ces dernières ; qu'il existe également un risque d'association et le consommateur pourrait croire que les produits marqués « AMANI » et « ARMANTI » proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement alors qu'il n'en est rien ; que du point de vue visuel et phonétique, les termes « ARMANI » et « ARMANTI » ont la même prononciation, ce qui les rend très proche ; que les marques en conflit présentent plus de ressemblances que de différences et la confusion peut se produire pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur l'identité des produits concernés ;

Que ses marques antérieures « ARMANI » sont des marques notoires au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle et de l'article 16, paragraphe (2) et (3) de l'Accord sur les ADPIC ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de radier la marque postérieure pour atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que la société NGM INTERNATIONAL B.V. fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque a été publiée dans le BOPI n° 05MQ/2016 paru le 03 juillet 2017 ; que le délai de 06 mois pour faire opposition expirait le 03 janvier 2018 ; qu'en introduisant sa requête le 04 janvier 2018, cette opposition a été introduite à l'expiration du délai prévu à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que cette opposition est donc irrecevable ;

Que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les marques antérieures ; que l'enregistrement de sa marque « ARMANTI » n° 88104 est conforme aux exigences de l'article 3 (a) et (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et est par conséquent valable ; que les marques antérieures « ARMANI » n° 36970 et n° 66582 de l'opposant couvrent les produits des classes 3, 9, 11, 20, 21 et 25 ; que par contre sa marque « ARMANTI » n° 88104 a été déposée pour commercialiser les produits alimentaires des classes 29 et 30 ; qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires pour le consommateur d'attention moyenne ; qu'il convient de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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

ARMANI

ARMANTI

Marques n° 66582
Marques de l'opposant

Marque n° 88104
Marque du déposant

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le contentieux de la notoriété des marques relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire des Etats membres et non de l'Organisation ;

Attendu que les droits conférés par les enregistrements n° 36970 et n° 66582 des marques « ARMANI » s'étendent au droit d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les produits identiques ou similaires des classes 3, 9, 11, 20, 21 et 25 revendiquées dans les demandes d'enregistrement ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits différents des classes 29 et 30 en raison du principe de la spécialité des marques ; qu'il n'existe pas un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 88104 de la marque « ARMANTI » formulée par la société Giorgio Armani S.p.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 88104 de la marque « ARMANTI » est rejetée.

Article 3 : La société Giorgio Armani S.p.A 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 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**