

DECISION N° 621/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ZAHRA + Vignette » n° 87327

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° 87327 de la marque « ZAHRA + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 novembre 2017 par la société Industria De Diseño Textil S.A, représentée par le Cabinet SCP ATANGA IP ;

Attendu que la marque « ZAHRA + Vignette » a été déposée le 17 décembre 2015 par la société ECOSEN S.A et enregistrée sous le n° 87327 pour les produits des classes 3 et 16, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2016 paru le 17 décembre 2015 ;

Attendu que la société Industria De Diseño Textil S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques ci-après :

- ZARA n° 72577 déposée le 17 septembre 2012 dans les classes 18 et 25 ;
- ZARA n° 72578 déposée le 17 septembre 2012 dans la classe 35 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant en rapport avec les produits identiques et similaires des classes 18 et 25 et pour les services de la classe 35 pour lesquels elles ont été enregistrées ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que le dépôt de la marque « ZAHRA + Vignette » n° 87327 pour les produits des classes 3 et 16 constitue une atteinte indiscutable à ses droits enregistrés

antérieurs ; qu'aux termes de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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 ; ou si elle est de nature à induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature et les caractéristiques des produits ou services considérés ;

Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, il existe un risque de confusion entre les marques « ZAHRA + Vignette » du déposant et sa marque antérieure « ZARA » prise dans leur ensemble ; que cette marque est une reproduction à l'identique de l'élément verbal de sa marque notoirement connue dans le monde, ainsi que dans les Etats membres de l'OAPI ; qu'elle sollicite la radiation de la marque du déposant « ZAHRA + Vignette » n° 87327 déposée dans les classes 3 et 16 ;

Attendu que la société ECOSEN S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque « ZAHRA + Vignette n° 87327 a été enregistrée pour les produits des classes 3 et 16 ; que cet enregistrement lui confère le droit exclusif d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les produits identiques ou similaires pour lesquels elle a été enregistrée ; que par contre, la marque antérieure de l'opposant a été enregistrée pour les produits des classes 18 et 25 et les services de la classe 35 ; qu'elle ne bénéficie de la protection que pour ces produits et services, en raison du principe de la spécialité des marques ;

Que la revendication de la notoriété d'une marque dans une procédure d'opposition est irrecevable ; que le Directeur Général n'est pas compétent pour statuer sur une telle requête ; qu'en outre, c'est l'enregistrement qui confère des droits et non l'usage de la marque ; qu'il convient de rejeter l'opposition de la société Industria De Diseño Textil S.A comme étant non fondée ;

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 à la société Industria De Diseño Textil par les enregistrements n° 72577 et n° 72578 de la marque « ZARA » s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les produits des classes 18, 25 et les services de la classes 35 ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits différents des classes 3 et 16 en raison du principe

de la spécialité des marques, en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires aux produits revendiqués dans les enregistrements des marques de l'opposant,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 87327 de la marque « ZAHRA + Vignette » formulée par la société Industria De Diseño Textil S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 87327 de la marque « ZAHRA + Vignette » est rejetée.

Article 3 : La société Industria De Diseño Textil S.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**