

DECISION N°653/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MISS LIGHT» n° 93427

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° 93427 de la marque «MISS LIGHT»;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 août 2018 par le CABINET CONTINENTAL représentée par le Cabinet Patimark LLP;
- Vu** la lettre n° 0938/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 30 août 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «MISS LIGHT» n° 93427;

Attendu que la marque «MISS LIGHT» a été déposée le 03 février 2017 par la SOCIETE UNIPARCO S.A. et enregistrée sous le n° 93427 pour les produits des classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI N° 05 MQ/2017 paru le 13 février 2018;

Attendu que le CABINET CONTINENTAL, fait valoir au soutien de son opposition, qu'il est titulaire de la marque "F&W FAIR AND WHITE MISS WHITE + vignette", n°72195 déposée le 01 août 2012, dans la classe 3;

Que le titulaire de la marque querellée a violé les dispositions textuelles et son droit antérieur conformément à l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui;

Que la marque querellée est identique ou similaire à la sienne et les produits les mêmes, qu'il y'a lieu de radier l'enregistrement postérieur;

Que sur le plan visuel, les marques sont composées à la fois d'éléments verbaux et que celle du demandeur est complexe; qu'elles ont en commun le terme "MISS" et que la terminologie des deux marques ont la même sonorité;

Que le terme identique "MISS" est susceptible de créer la confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui généralement retient le terme d'attaque

et ne pourra pas attribuer l'origine des produits du défendeur à la sienne, et que la confusion a été entretenue à dessein;

Que la prononciation de la marque querellée s'apparente à celle de la sienne et que le consommateur d'attention moyenne a rarement à l'esprit de faire une comparaison entre les marques en présence et ne garde à l'esprit au moment de l'achat que ce qui lui vient à l'esprit;

Que les marques des deux titulaires ont en commun les produits des classes 3 suscitant de ce fait le risque de confusion;

Attendu que la SOCIETE UNIPARCO S.A. dans sa réponse souligne qu'elle est titulaire d'une marque nominale; que le demandeur n'a pas seulement enregistré le terme "MISS WHITE" comme démontré dans son argumentaire, mais que la marque du demandeur devra être considérée telle que publiée au BOPI; que de ce fait le demandeur a tenté d'induire en erreur l'OAPI; qu'on peut aisément noter une différence flagrante et évidente entre les deux marques;

Que sur le plan visuel, les deux marques ont des différences qui facilitent leur distinction par le consommateur moyen; que la calligraphie des marques en conflit sont différentes tant celle du demandeur est de couleur marron pour la partie "F& W FAIR & WHITE" et blanche pour "MISS WHITE" et apposée sur un fond rouge violet alors que celle du défendeur est simple d'écritures sur fond neutre; que le risque de confusion allégué n'est pas réel;

Que sur le plan phonétique, la différence de prononciation est une conséquence de la différence de mots composant les deux marques; que la similitude "MISS" est insignifiante par rapport au reste des composantes des deux marques en conflit et que la prononciation de ces groupes de mots de nature différente ne saurait justifier des radiations;

Que sur le plan intellectuel, aucune similarité pouvant entraîner le risque de confusion n'est établi du fait de la signification différentes de deux marques;

Qu'en vertu du principe de spécialité, seule la classe trois est commune aux deux marques et que malgré cet état de fait les différences visuelle, phonétique, et intellectuelle prouvent à suffisance qu'il n'existe pas de similitude susceptible de conclure à un risque de confusion;

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



Marque n° 72195 de l'opposant

MISS LIGHT

Marque n° 93427 du défendeur

Attendu que la marque de l'opposant est une marque complexe qui doit être examinée dans son entièreté et que celle du défendeur est une marque nominale, que le terme "miss" commun aux deux marques n'est pas l'élément distinctif et dominant et ne saurait justifier le risque de confusion; que la marque complexe de l'opposant est suffisamment distincte de celle du défendeur de part la longueur des mots, la calligraphie qui est de couleur marron pour la partie "F&W Fair & White" et blanche pour "miss WHITE" et apposée sur un fond rouge violet alors que celle du défendeur est simple d'écritures sur fond neutre;

Que les deux marques peuvent coexister sur le territoire de l'OAPI sans risque de confusion et qu'il y a lieu de rejeter l'opposition du CABINET CONTINENTAL;

Que compte tenu des différences visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble en rapport avec les produits identique et similaire de la classe 3, il n'existe pas de 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° 93427 de la marque «MISS LIGHT» formulée par le CABINET CONTINENTAL, est reçue en la forme.

Article 2: Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°93427 de la marque «MISS LIGHT» est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3: Le CABINET CONTINENTAL 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 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**