

DECISION N° 0879/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « EL PASO + vignette » n° 84679

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° 84679 de la marque « EL PASO + vignette» ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 1^{er} mars 2017 par la société PARFUMS PAROUR ;
- Vu** la lettre n° 0860/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 31 mars 2017 portant notification de l'avis d'opposition à l'enregistrement au titulaire de la marque n° « « EL PASO + vignette » n° 84679 ;

Attendu que la marque EL PASO + vignette » a été déposée le 21 janvier 2015 par la SOCIÉTÉ NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CÔTE D'IVOIRE sous le n° 3201502147 pour les produits de la classe 3, puis enregistrée sous le n° 84679 et ensuite publiée dans le BOPI n° 09MQ/2015 paru le 02 septembre 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition à l'enregistrement n° 84679 de la marque « EL PASO + vignette », la société PARFUMS PAROUR fait valoir qu'elle est titulaire d'un droit antérieur enregistré à l'OAPI, la marque « LOMANI » n° 65399 déposée le 02 août 2010 en classe des produits 3 ;

Qu'à la lumière des dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque LOMANI enregistré en classe 3 lui appartient incontestablement ;

Que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser celle-ci, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services enregistrés de même que pour des produits similaires ;

Que le titulaire d'une marque enregistrée a « *le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister* » ; qu'elle ressort aussi des dispositions précédentes de l'article 7, Annexe III de l'Accord de Bangui qu'il a le droit d'interdire à la SOCIÉTÉ NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CÔTE D'IVOIRE l'usage de la marque litigieuse qui est une reproduction servile de sa marque, une reproduction à l'identique ;

Que le consommateur, même d'attention élevée ne saurait distinguer ses produits de ceux du déposant portant la même marque ;

Que du point de vue conceptuel, visuel et phonétique, il n'existe pas la moindre dissemblance entre sa marque et la marque contestée, ce qui lui permet d'affirmer que le risque de confusion est avéré ;

Que les sociétés PARFUMS PAROUR et NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR Côte d'Ivoire ont échangé par le passé dans le cadre de négociations par lesquelles la SOCIÉTÉ NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR Côte d'Ivoire devait céder ses marques, et notamment les marques LOMANI (logo) n° 49570 et EL PASO (logo) n° 49581 en classe 3 au profit de PARFUMS PAROUR ; que des projets de contrats de cession avaient été élaborés ; que finalement, la SOCIÉTÉ NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR n'a pas cédée ses marques mais a assuré à la société PARFUMS PAROUR qu'elle ne procéderait pas à leur renouvellement ; qu'en effet, lesdites marques n'ont pas été renouvelées à échéance en 2014, mais de nouveaux dépôts ont été effectués le 21 janvier 2015, alors qu'ils n'avaient pas été autorisés par PARFUMS PAROUR ; qu'il s'agit d'une forme de mauvaise foi de la part de la SOCIÉTÉ NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR ;

Que d'autre part, elle a les droits antérieurs sur le nom de domaine « lomani-parfums.com » réservé depuis le 15 juin 2009 ;

Qu'elle requiert la radiation totale, pure et simple de la marque « EL PASO + vignette » n° 84679 déposée le 21 janvier 2015 sous le PV n° 3201502147 par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR ;

Attendu que la société PARFUMS PAROUR fonde son opposition sur son droit antérieure enregistré portant sur la marque LOMANI n° 65399 ;

Attendu que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de signer le contrat de cession de sa marque, encore moins celle de demander une autorisation avant d'effectuer un nouveau dépôt de ses marques ;

Attendu que l'enregistrement de la marque « LOMANI » n° 65399 ne confère pas à son titulaire le droit de s'opposer à l'enregistrement de la marque « EL PASSO » en ce que ces signes ne sont ni identiques, ni similaires,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « EL PASO + vignette » n° 84679 formulée par la société PARFUMS PAROUR est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement de la marque « EL PASO + vignette » n° 84679 est rejetée.

Article 4 : La société PARFUMS PAROUR, 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 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU