

# **DECISION N° 0880/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

## **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « WHITE + VIGNETTE » n° 100258**

### **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° 100258 de la marque « « WHITE + VIGNETTE » » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 janvier 2019 par AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. ;

**Attendu** que la marque WHITE + VIGNETTE a été déposée le 30 janvier 2018 sous le n° 3201800397 par LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES (INDUSTRAP CI) pour les produits de la classe 2, puis enregistrée sous le n° 100258 et ensuite publiée dans le BOPI n° 07MQ/2018 paru le 27 juillet 2018 ;

**Attendu** que la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., fait valoir au soutien de son opposition à l'enregistrement de la marque WHITE + Vignette n° 100258 qu'elle est titulaire de droits antérieurs enregistrés sur les marques « FLOURISH (Logo) in colour » n° 71308 déposée le 16 mai 2012 en classe 2 et « FLOURISH (Logo) » en noir et blanc n° 71306 déposée le 16 mai 2012 en classe 2 ;

Qu'étant la première à demander les enregistrements des marques énumérées, qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en relation avec les produits couverts par ces enregistrements et produits similaires, et a le droit d'empêcher

l'utilisation par un autre de toute marque ressemblant à ses marques de manière à créer une confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que du point de vue visuel et conceptuel la marque incriminée est quasi-identique et similaire à ses marques ; qu'elle est constituée des mots "BLANC", "PEINTURE", "VINYLIQUE" et "INDUSTRAP SARL" et d'un logo FLOURISH en couleur ;

Que le mot anglais "WHITE" et les mots français "PEINTURE" et "VINYLIQUE" sont descriptifs des produits de la classe 2 et ne jouent pas un rôle de marque ; que les mots "INDUSTRAP SARL" sont représentés dans une très petite police et ne distinguent pas la marque incriminée de ses marques ; que seul le logo FLOURISH en couleur est l'élément distinctif et dominant de cette marque ;

Que ses marques sont composées essentiellement de ce logo « FLOURISH en couleur et « FLOURISH sans couleur » ; que c'est le seul élément dominant de sa marque ; que l'utilisation de la marque contestée est susceptible de créer une confusion entre ses produits et ceux du déposant ;

Que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES (INDUSTRAP), en déposant la marque contestée, présente une volonté de profiter de la bonne réputation dont jouissent ses marques ;

Qu'elle sollicite la radiation de l'enregistrement n° 100258 de la marque WHITE + vignette déposée par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES (INDUSTRAP) ;

Attendu que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES (INDUSTRAP), représentée par la SCPA TAMAYA, dans son mémoire en réponse, dans son mémoire en réponse, fait savoir que les marques de l'opposant sont entièrement des marques figuratives, constituées uniquement d'un logo, sa marque par contre est complexe ;

Que le logo n'est pas l'élément dominant de sa marque et celui-ci n'est non plus identique ou similaire au logo de sa marque ; qu'en effet, au-delà des couleurs qui ne sont certainement pas identiques, le logo de la marque de la société INDUSTRIAP se décline en rouge bordeaux, orange foncé, vert foncé, bleu foncé

et un léger parement blanc sans aucun autre élément alors que sur l'image en blanc et noir du logo de la marque de la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., il est donné de voir un personnage qui a, à bout de bras, ce qu'elle appelle flourish, comme s'il est en train de faire montre de sa vitalité et de son dynamisme ;

Que c'est toute une représentation graphique comprenant les couleurs, les formes, le slogan, les mises en forme qui impriment au produit sa spécificité ;

Qu'elle demande de débouter la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. ;

Attendu que les marques des deux titulaires se présentent comme suit :

Marques de l'opposant	Marque du déposant
<p>71306</p> 	<p>100258</p> 
<p>71308</p> 	

Attendu que l'évaluation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs dominants de celles-ci ;

Attendu que les termes « Peinture vinylique » sont descriptifs pour les produits de la classe 2 ; qu'également, les termes « 30 KG » et « INDUSTRIAL SARL +

adresse » donne la provenance du produit et son poids et par conséquent ne rentre pas dans la comparaison des deux signes ;

Attendu que les signes à comparer sont le « design Fourish » et l'élément verbal WHITE ;

**Attendu** que l'article 3 alinéa d) dispose « Une marque ne peut être enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

**Attendu** que du point de vue visuel, l'élément dominant est l'élément figuratif « Fourish » identique pour la marque du déposant et celles de l'opposant ; que bien que le déposant ait indiqué la provenance de sa marque, les canaux de distributions sont les mêmes étant donné que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 2 ; que sur le plan conceptuel, cet élément figuratif est disposé de la même manière, relevant les mêmes couleurs ; que le risque de confusion est avéré ;

**Attendu** que du point de vue visuel et conceptuelle il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 2 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 de la marque « WHITE + VIGNETTE » n° 100258 formulée par la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 100258 de la marque « WHITE + VIGNETTE » est radié.

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

**Article 4** : la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES (INDUSTRAP CI), titulaire de la marque « WHITE + VIGNETTE » n° 100258, 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**