

DECISION N° 850/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « SUPREME » n° 98568

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2017/1374454 de la marque « SUPREME » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 98568 de la marque « SUPREME » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 novembre 2018 par la société CHAPTER 4 DBA SUPREME, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 026/2018/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 11 décembre 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SUPREME » n° 98568 ;

Attendu que la marque « SUPREME » a été déposée le 27 juillet 2017 par la société INTERNATIONAL BRAND FIRM LIMITED et enregistrée sous le n° MD/8/2017/1374454 et le n° 98568, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2018 paru 25 mai 2018 pour désigner les produits suivant « *Sacs ; sacs à dos* » de classe 18 et « *Chemises, tee-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts et sweat-shirts à capuche, chapeaux* » de la classe 25 ;

Attendu que la société CHAPTER 4 DBA SUPREME fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « SUPREME Logo » n° 104864 déposée le 07 novembre 2018 pour les produits suivants « *Leather and imitations of leather, and goods made of these materials; bags of all types; umbrellas* » dans la classe 18 et « *Clothing, footwear, headwear* » de la classe 25 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « SUPREME » n° 98568 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) et (c) 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 autre 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 pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion, , si elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ;

Qu'outre l'antériorité de sa marque pour des produits identiques et similaires des classes 18 et 25, la marque « SUPREME » n° 98568 du déposant est une reproduction à l'identique de sa marque antérieure « SUPREME Logo » n° 104864 ; que cette reproduction servile a pour conséquence d'entraîner un risque de confusion entre les deux marques en conflit; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires des mêmes classes 18 et 25 ; que dès lors, la coexistence des deux marques sur le marché est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

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



Marque n° 104864
Marque de l'opposant



Marque n° 98568
Marque du déposant

Attendu que la société INTERNATIONAL BRAND FIRM LTD n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société CHAPTER 4 DBA SUPREME ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2017/1374454 et à l'enregistrement n° 98568 de la marque « SUPREME » formulée par la société CHAPTER 4 DBA SUPREME est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2017/1374454 de la marque « SUPREME » est rejetée et l'enregistrement n° 98568 de la marque « SUPREME » est radié.

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

Article 4 : La société INTERNATIONAL BRAND FIRM LTD, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2017/1374454 et de l'enregistrement n° 98568 de la marque « SUPREME », 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 28 avril 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU

