

DECISION N°914/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque
« COLOMBINA + LOGO » n° 101349**

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° 101349 de la marque « COLOMBINA + LOGO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 22 mars 2019 par la la société COLOMBINA S.A, représentée par le cabinet PATIMARK LLP;
- Vu** la lettre N°0273/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 25 janvier 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349 ;

Attendu que la marque « COLOMBINA + LOGO » a été déposée le 15 septembre 2016 par Les ETS BILAL SARL, et enregistrée sous le n° 101349 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI N° 09 MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société COLOMBINA S.A fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « COLOMBINA » n° 41576 déposée le 17 juillet 1999 dans la classe 30
- « COLOMBINA » n° 41688 déposée le 11 novembre 2002 dans la classe 30
- « COLOMBINA LOGO » n° 50129 déposée le 25 juin 2004 dans la classe 33
- « COLOMBINA MUUU » n° 81817 déposée le 12 décembre 2014, dans la classe 30, toutes en vigueur ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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, 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. ;

Que la marque querellée est en apparence visuellement identique à la sienne malgré l'adjonction de l'élément figuratif ; que sur le plan phonétique, elles ont exactement la même sonorité et le risque de confusion serait plus accru pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que les produits revendiqués par les marques en conflits sont identiques pour la classe 30 et similaire pour les classes 29 et 32 ; que bien que les classes de produits revendiqués par les marques en conflit soient distinctes, il n'en demeure pas moins que les produits couverts par les classes 29, 30 et 32 sont exploités à travers les mêmes canaux de commercialisation ou de vente pour les mêmes utilisateurs ;

Qu'en vertu de l'article 5 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le droit appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt, et appelle à l'application de cette règle de droit,

Que la réponse à l'avis d'opposition est parvenue à l'Organisation plus de trois mois après le délai légal, et devrait être considéré comme hors délai ;

Attendu que les ETS BILAL SARL font valoir dans leur mémoire en réponse que les moyens développés par la société COLOMBINA SA font ressortir que le terme « COLOMBINA » est le nom d'une société de droit colombien et non une marque, qu'ils ont enregistré le nom « COLOMBINA » en tant que marque de produit et non un nom commercial, que celui-ci étant distinct de la marque de produits, les arguments avancés par la société demanderesse sont inopérants parce que les deux enregistrements ne visent pas les mêmes classes ;

Attendu que les marques en conflit se présentent ainsi qu'il suit :



Marque querellée N°101349



Marque de l'opposante n°50129

Attendu que les droits conférés par les enregistrements « COLOMBINA » n°41576, 47688, 50129 et « COLOMBINA MUUU » n°81817 classes 30 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires des classes revendiquées ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits de la classe 29 couverts par la marque « COLOMBINA + LOGO » n°101349, en vertu du principe de spécialité des marques en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les marques de l'opposant,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 101349 de la marque « COLOMBINA + LOGO » formulée par la société COLOMBINA S.A, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101349 de la marque « COLOMBINA + LOGO » est partiellement radié en classes 30 et 32.

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

Article 4 : Les ETS BILAL SARL, titulaire de la marque « COLOMBINA + LOGO » n° 101349 et la société COLOMBINA S.A, disposent 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 07 juillet 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU

