

DECISION N° 905/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « LILAS + Logo » n° 99382

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° 99382 de la marque « LILAS + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 décembre 2018 par la SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES (S.A.H.), représentée par le cabinet Maître Michel Henri KOKRA ;

Attendu que la marque « LILAS + Logo » a été déposée le 19 janvier 2018 par la société SATOCI-COTE D'IVOIRE et enregistrée sous le n° 99382 pour les produits des classes 5 et 16, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2018 paru le 19 juin 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES (S.A.H.) fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « LILAS » n° 50993 du 03 décembre 2004 dans les classes 5 et 16 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur à l'OAPI, suite au renouvellement intervenu en 2014 ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque et tout autre signe similaire ou ressemblant en vertu de l'article 7(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui énonce que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ;

Que les marques des deux titulaires sont désignées sous le même terme « LILAS » et l'adjonction par le déposant d'un logo au terme « LILAS » ne suffit pas à occulter les similitudes existantes entre les marques en présence ;

que le consommateur a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite ou au nom de la marque qu'il garde en mémoire ;

Que selon la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI, le risque de confusion devrait être apprécié suivant le degré de perception du consommateur d'attention moyenne ; qu'un certain degré de ressemblances entre plusieurs marques peut donner à croire à ce consommateur, lorsqu'il s'agit de produits de consommation courante, qu'il a affaire au même fournisseur ou à des fournisseurs partenaires ;

Que le risque de confusion est renforcé, les deux marques ayant été enregistrées pour les produits relevant des mêmes classes 5 et 16 ; que la Commission Supérieure de Recours tirant les conséquences de l'identité des classes et des produits ou services entre les marques concurrentes, a affirmé que le consommateur risque de se tromper sur l'origine des produits lorsqu'ils se rapportent à la même classe (Décision n° 00172/SCR du 24 août 2014) ;

Que la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI a jugé que l'appréciation du risque de confusion devrait « tenir compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire qualifié de « moyen » de l'espace OAPI » ;

Que l'enregistrement de la marque querellée constitue une violation de ses droits antérieurs et conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il sollicite la radiation de l'enregistrement de la marque « LILAS » n° 99382 au nom de la société SATOCI-COTE D'IVOIRE ;

Attendu que la société SATOCI-COTE D'IVOIRE fait valoir dans son mémoire en réponse qu'en date du 16 août 2000, elle a déposé une demande d'enregistrement de la marque « LILAS » enregistrée sous le n° 43043 à l'OAPI ; qu'en 2010, elle a procédé au renouvellement de l'enregistrement de sa marque afin de continuer d'en avoir l'usage exclusif ;

Qu'elle a également obtenu un certificat de non-radiation et une attestation de non-déchéance du Directeur Général de l'OAPI attestant que sa marque « LILAS » n° 43043 n'a pas fait l'objet ni de radiation encore moins de déchéance ;

Que la société SATOCI a constaté qu'une société de droit sénégalais, le CONSORTIUM AFRICAIN DE REPRESENTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (CARPA) a demandé le 03 décembre 2004, l'enregistrement de la marque « LILAS » auprès de l'OAPI ; qu'enregistrée le 21 avril 2005 à l'OAPI sous le numéro 50993 au profit du CARPA, suivant Arrêté n° 05/0714/OAPI/DG/DPG/SSD, cette société cédait le 16 août 2006 ses droit sur la marque « LILAS » à la SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES dite SAH ; que cette cession était suivie d'un transfert de la marque « LILAS » au profit de la société SAH ;

Que l'enregistrement de la marque « LILAS » par le CAPRA et son transfert ultérieur à la SAH violant de façon flagrante les droits de propriété antérieurs détenus par elle, elle a saisi le Tribunal de Commerce d'Abidjan, afin qu'il prononce l'annulation de l'enregistrement de la marque effectué par le CARPA et du transfert subséquent de cette marque au profit de la SAH ;

Que le jugement du Tribunal de Commerce a été déféré à la censure de la Cour d'Appel par la SAH, qui au cours de la procédure d'appel a produit un arrêt rendu par la Cour Suprême de Nouakchott (Mauritanie), lequel avait annulé en Mauritanie l'enregistrement antérieur de la SATOCI ;

Que même s'il y a une similitude du point de vue phonétique, les termes « LILAS » utilisés sont dans des polices de caractères différents ; que LILAS du déposant comporte un logo et forme un tout indivisible, ce qui constitue visuellement un caractère distinctif des marques en conflit insusceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;

Attendu qu'en réponse de l'argumentaire de la société SATOCI, la SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES (S.A.H.) fait valoir que la marque sur laquelle le déposant fonde son droit de propriété a fait l'objet de radiation selon l'Arrêt N° 2017/12 du 15 mai 2017 rendu par la Cour d'Appel de Nouakchott – Mauritanie, confirmé par l'Arrêt N° 2017/18 du 26 octobre 2017 de la Cour Suprême ; que cette décision de radiation datée du 18 juin 2018 a été publiée dans le BOPI N° 07MQ/2018 de l'OAPI ; que l'enregistrement de la marque est considéré comme n'ayant jamais eu d'effet, tel que l'énonce l'article 23 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que le risque de confusion s’apprécie au regard des similitudes d’ensemble et non des différences de détails ; que la marque querellée « LILAS + Logo » n° 99382 est une reproduction à l’identique de la marque verbale « LILAS » n° 50993 de l’opposant ;

Que selon la Commission Supérieure de Recours de l’OAPI, « le risque de confusion devrait être apprécié suivant le degré de perception du consommateur d’attention moyenne. Un certain degré de ressemblances entre plusieurs marques peut donner à croire à ce consommateur, lorsqu’il s’agit de produits de consommation courante qu’il a affaire au même fournisseur ou à des fournisseurs partenaires » ;

Que le risque de confusion est renforcé, les deux marques en conflit ayant été enregistrées pour les produits identiques et similaires des mêmes classes 5 et 16 ; que la Commission Supérieure de Recours de l’OAPI tirant les conséquences de l’identité des classes et des produits ou services entre les marques concurrentes, a affirmé que le consommateur risque de se tromper sur l’origine des produits lorsqu’ils se rapportent à la même classe ;

Que le dépôt fait par la société SATOCI après la décision de la Cour Suprême annulant l’enregistrement de la marque « LILAS » n° 43043, traduit bien sa mauvaise foi et son intention d’agir en violation des droits ;

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

LILAS

Marque n° 50993
Marque de l’opposant



Marque n° 99382
Marque du déposant

Attendu que la marque « LILAS Logo » n° 43043 déposée à l’OAPI le 16 août 2000 par la SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION DE LA QUATE DE CELLULOSE INDUSTRIELLE – SATOCI, sur laquelle elle

fonde son droit de priorité a fait l'objet d'une radiation selon l'Arrêt N° 2017/12 du 16 mai 2017 rendu par la Cour d'Appel de Nouakchott – Mauritanie, confirmé par l'Arrêt N° 2017/18 du 26 octobre 2017 de la Cour Suprême de Mauritanie ; que cette décision de radiation datée du 18 juin 2018 a été inscrite au Registre Spécial des Marques et publiée dans le BOPI N° 07MQ/2018 de l'OAPI ;

Attendu que du point de vue visuel, les marques des deux titulaires sont désignées sous le même terme « LILAS » ; qu'au plan phonétique la prononciation est identique ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 5 et 16, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 99382 de la marque « LILAS + Logo » formulée par la SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES (S.A.H.) est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 99382 de la marque « LILAS + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société SATOCI – COTE D'IVOIRE, titulaire de la marque « LILAS + Logo » n° 99382, 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

