

DECISION N° 1135/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » n° 107736

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° 107736 de la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2019 par la société VLISCO B.V., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC. /NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;

Attendu que la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » a été déposée le 25 mars 2019 par Monsieur NARESH JAIRAMDAS TAHILRAMANI et enregistrée sous le n° 107736 dans la classe 24, ensuite publiée au BOPI n° 07 MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

Attendu que la société VLISCO B.V. fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est propriétaire des marques antérieures ci-après :

- VVH SUPER WAX BLOCK PRINTS n° 46271 déposée le 06 mars 2002 dans la classe 24 ;
- SUPER-WAX n° 47837 déposée le 21 février 2003 dans les classes 24 et 25 ;

Que ses marques ont été déposées pour la commercialisation des tissus et autres produits des classes 24 et 25 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements, et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques 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 ces marques antérieures sont constituées des termes « SUPER WAX » et de la reproduction du « logo dessin de soleil » ; que le choix de ces signes est totalement arbitraire et que ces signes sont distinctifs pour les produits de la classe 24 ;

Que la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » n° 107736 constitue une imitation servile de ses marques antérieures et viole ainsi les droits enregistrés antérieurs lui appartenant, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur de moyenne attention ; que cette marque incorpore des éléments verbaux (SUPER WAX) et figuratifs (logo dessin de soleil) identiques à ceux présents dans ses marques ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques en conflit sont très proches ; qu'elles produisent une impression globale d'ensemble quasi identique ; que cette similarité laisse penser que les produits vendus sous les deux marques proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, alors qu'il n'en est rien ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 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 services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que l'identité des produits couverts par les marques des deux titulaires en conflit renforce l'impression d'ensemble qui se dégage de la similarité des signes au point de rendre impossible leur coexistence sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ; qu'il échet de radier l'enregistrement n° 107736 de la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » pour violation des droits enregistrés antérieurs lui appartenant ;

Attendu que Monsieur NARESH JAIRAMDAS TAHILRAMANI fait valoir dans son mémoire en réponse que le WAX (de l'anglais « WAX » signifiant cire) également appelé « tissu africain », est un textile de coton ayant reçu sur les deux faces un cirage lui conférant des propriétés hydrophobes, technique inspirée de celle utilisée pour produire le batik javanais ; que les cires utilisées sont colorées en forment des motifs qui varient à l'infini dans une recherche esthétique ; que ce WAX est en vogue en Afrique subsaharienne, où il sert à confectionner de nombreux habits ; que selon son origine, le wax est dit « hollandais », « anglais », « africain » ou « chinois » ; que le terme « WAX » n'est donc pas la propriété privée de l'opposant mais un nom commun dans le domaine des tissus ;

Que du point de vue phonétique, les deux termes « SUPER WAX » sont identiques ; mais que sa marque comprend également le mot « NOVELA » qui veut dire histoire longue (roman) ; que cette adjonction est l'élément principal de sa marque contrairement aux marques antérieures de l'opposant ; que du point de vue visuel, les deux marques utilisent des logos complètement différents sans aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que bien que les deux marques couvrent toutes les produits de la même classe 24, il ressort que les différences l'emportent sur les ressemblances qui peuvent être relevées ; que lorsque les différences sont plus importantes que les ressemblances, le risque de confusion est difficile à établir ; que dès lors, sa marque ne constitue pas une atteinte absolue aux droit de l'opposant ; qu'il convient de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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



Marque n° 46271
Marque de l'opposant



Marque n° 107736
Marque du déposant



Marque n° 47837
Marque de l'opposant

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

Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » n° 107736 du déposant et les marques « SUPER-WAX BLOCK » n° 46271 et

« VVH Logo » n° 47298 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux mêmes produits de la classe 24, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques des deux titulaires sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Attendu en outre qu'il existe un risque d'association entre les produits marqués « SUPER WAX », « VVH SUPER WAX BLOCK PRINTS » d'une part, avec ceux marqués « SUPER WAX NOVELA » d'autre part, pour désigner les produits appartenant à la même classe 24 ; que les consommateurs et les milieux commerciaux se méprendraient sur lesdits produits en eux-mêmes et sur leur origine,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 107736 de la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » formulée par la société VLISCO B.V. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 107736 de la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » est radié.

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

Article 4 : Monsieur NARESH JAIRAMDAS TAHILRAMANI, titulaire de la marque « SUPER WAX NOVELA + Logo » n° 107736, 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 27 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**