

# DECISION N° 1088/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LIGHT (Stylised) » n° 106073

### 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° 106073 de la marque « LIGHT (Stylised) » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 octobre 2019 par la société UNIPARCO-SA, représentée par Maître KHALED A. HOUDA ;

**Attendu que** la marque « LIGHT (Stylised) » a été déposée le 28 décembre 2018 par la société EL PARADIS COSMECTIC et enregistrée sous le n° 106073 pour les produits de la classe 3 ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2019 paru le 10 mai 2019 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société UNIPARCO-SA fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « LIGHT UP » n° 93818 déposée le 03 mars 2017 pour les produits des classes 3 et 5 ; que sa marque est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Que** la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt conformément l'alinéa 1 de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits couverts par son enregistrement ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle dispose également le droit d'empêcher l'usage par les tiers, des signes identiques ou similaires à sa marque, pour des produits identiques ou similaires qui pourraient créer un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** d'après 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 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** sur le plan phonétique, la seule différence entre les marques est constituée par les deux lettres « UP » ; que les marques se prononce exactement de la même manière ; que les produits couverts par les marques en conflit étant souvent commercialisés dans les mêmes points de vente, le consommateur ne saurait les distinguer ;

**Que** sur le plan visuel, le consommateur d'attention moyenne peut confondre les produits des marques, puisqu'elles revendiquent des couleurs d'une proximité manifeste ; que la similitude au niveau du mot « LIGHT » renforce ce risque de confusion ;

**Que** sur le plan intellectuel, le risque de confusion est encore plus important dans la mesure où les marques en conflit font références aux produits éclaircissants, d'où le choix du terme « LIGHT » ; que le but du déposant est de nuire indirectement à sa marque qui est bien connue sur le marché des produits cosmétiques ;

**Que** pour tous ces motifs, il y a lieu de procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque « LIGHT (Stylised) » n° 106073 ;

**Attendu que** la société EL PARADIS COSMETIC, fait valoir en réponse que les marques peuvent coexister sans risque de confusion ;

**Que** sur le plan phonétique, « LIGHT » se prononce différemment de « LIGHT UP » ; que même s'il est vrai qu'on retrouve « LIGHT » dans « LIGHT UP », cette présence ne suffit pas à rendre les marques en conflit identiques ;

**Que** sur le plan visuel, sa marque est écrite en minuscule en blanc, dans une orientation presque verticale sur fond rouge, contrairement à la marque de l'opposant ;

**Que** sur le plan intellectuel, les deux marques sont différentes ; que LIGHT signifie lumière et LIGHT UP, allumer ; que par ailleurs, il existe un bon nombre de marques déposées en classe 3 qui coexistent avec la marque de l'opposant sans risque de confusion ; que c'est le cas de la marque « Carrot LIGHT » déposée le 14 avril 2016 ;

**Que** par conséquent, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas un risque de confusion entre les marques en conflit ;

**Attendu que** l'opposition porte sur les produits suivants de la classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ; que la marque de l'opposant couvre les produits suivants de la classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ;

**Que** les produits de la marque déposant apparaissent identiques à ceux de la marque de l'opposant ;

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



Marque de l'opposant  
Marque n° 93818



Marque du déposant  
Marque n° 106073

**Attendu que** du point de vue visuel, la marque du déposant sous la forme d'un cadre rouge avec l'élément verbal en blanc et stylisé LIGHT ; Qu'au contraire, la marque de l'opposant se présente sous la forme d'une bouteille de lait de toilette avec des couleurs jaune, bleue et blanche et avec les éléments verbaux LIGHT UP ; que le terme LIGHT qui renvoie à la lumière est usuel pour les produits de la classe 3 ;

**Attendu que** compte tenu des différences visuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 3, il n'existe pas un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement de la marque « LIGHT (Stylised) » formulée par la société UNIPARCO S.A est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 106073 de la marque « LIGHT (Stylised) » est rejetée.

**Article 3** : La société UNIPARCO-SA 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**