

## **DECISION N° 1114/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

### **Portant confirmation de la radiation de l'enregistrement de la marque « DELUX + Logo » n° 108431**

#### **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° 108431 de la marque « DELUX + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 mars 2020 par la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;

**Attendu que** la marque « DELUX + Logo » a été déposée le 03 mai 2019 par la société LA GENERALE DE DISTRIBUTION et enregistrée sous le n° 108431 pour les produits de la classe 2 ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2019 paru le 12 septembre 2019 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V, fait valoir qu'elle est titulaire des marques « DULUX » n° 35029 déposée le 09 mai 1995 et renouvelée le 31 janvier 2020 pour les produits de la classe 2 et « DULUX » n° 47371 déposé le 20 janvier 2003 et renouvelée le 14 décembre 2012 pour les produits de la classe 2 ; que ses marques sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Attendu qu'**elle est la première à enregistrer les marque DULUX ; que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, celles-ci lui appartiennent ;

**Qu'**en tant que propriétaire, elle a 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 des produits ou services similaires conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ces signes sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion ;

**Que** la marque du déposant est très proche de sa marque ; que les marques en conflit sont toutes composées de cinq lettres et forment deux syllabes ; que phonétiquement elles sont identiques ; que cette forte similitude entre les marques en conflit donne l'impression qu'il y a une liaison dans le commerce entre les produits des deux titulaires ; que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur par rapport aux produits du déposant qui pensera qu'il y a une liaison entre les titulaires ;

**Que** les marques en conflit couvrent des produits identiques et similaires de la classe 2 ; qu'il en résulte un risque de confusion ou de tromperie, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** l'enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de l'article 3(c) de l'Annexe III dudit Accord étant attendu que le déposant a enregistré sa marque de mauvaise foi ; que l'enregistrement querellé viole également l'article 2(1) de la même Annexe en ce que cette marque ne peut être utilisée pour distinguer les produits du déposant ;

**Que** pour tous ces motifs, il y a lieu de procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque « DELUX + Logo » n° 108431 ;

**Attendu que** la société LA GENERALE DE DISTRIBUTION, représentée par le cabinet Maître KHALED A. HOUDA, fait valoir en réponse que l'opposition n'est pas fondée ; que l'opposant ne fournit pas les preuves d'enregistrement et de renouvellement de ses marques ; qu'en plus rien ne prouve que l'opposant a donné mandat au cabinet SPOOR & FISHER de parler en son nom ;

**Que** l'opposant fait croire qu'il est propriétaire de la marque « DELUX » ; que cependant, il résulte des pièces fournies que l'opposant utilise plutôt la marque « DELUXI » ; que les marques ne sont pas identiques ou similaires au point de créer la confusion dans l'esprit du consommateur moyen ;

**Que** sur le plan visuel, les marques en conflit ont des différences frappantes qui facilitent leur distinction ; que sa marque est écrite différemment de celles de l'opposant ; que sa marque est une marque figurative, contrairement à celles de l'opposant qui sont verbales ; que sur le plan intellectuel, sa marque se traduit en français « très confortable et de très haute qualité », contrairement aux marques de l'opposant qui ne semblent pas présenter de signification particulière ;

**Que** sur le plan phonétique, les marques n'ont pas la même prononciation ; que sa marque se prononce « DELUX » contrairement à celles de l'opposant « DULUX » ;

**Qu'il y a lieu de rejeter l'opposition et de laisser les marques coexister ;**

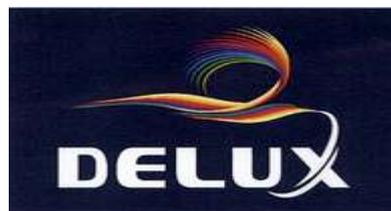
**Attendu que** le Directeur Général saisi de l'opposition, a la charge d'apprécier la recevabilité, que cette question soit soulevée ou non par la partie adverse ;

**Attendu que** l'opposition porte sur les produits suivants de la classe 2 : « *Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois, colorants.* » ; que la marque de l'opposant est enregistrée pour les produits suivants de la classe 2 : « *Paints, varnishes, lacquers; driers including curing driers, thinners, colouring matters, all being additives for paints, varnishes or lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood, priming preparations (in the nature of paints); wood stains; mastic; putty; repositionable patches of paint, varnishes or lacquers.* » et « *Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colourants and raw natural resins* ». ; que les produits de la marque du déposant apparaissent identiques pour certains et similaires, pour d'autres, à ceux de la marque de l'opposant ; que cela ne semble pas être contesté par le déposant ;

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



Marque de l'opposant  
Marque n° 47371



Marque du déposant  
Marque n° 108431

**Attendu que**, l'enregistrement n° 108431 de la marque « DELUX » a été radié suite à l'opposition formulée le 30 octobre 2019 par la société INDUSTRIAP ; qu'il y a lieu de confirmer cette radiation ;

### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement de la marque « DELUX + Logo » n° 108431 formulée par la société AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la radiation de l'enregistrement n° 108431 de la marque « DELUX + Logo » est confirmée.

**Article 3** : La société LA GENERALE DE DISTRIBUTION, titulaire de la marque « DELUX + Logo » n° 108431, 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**