

DECISION N° 1223/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MUST » n° 110201

LE DIRECTEUR GENERALDE 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° 110201 de la marque « MUST » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 juin 2020 par la société CARTIER INTERNATIONAL AG, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC./NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;
- Vu** la lettre n° 0723/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 25 juin 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MUST » n° 110201 ;

Attendu que la marque « MUST » a été déposée le 30 août 2019 par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR COTE D'IVOIRE et enregistrée sous le n° 110201 dans les classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2019 paru le 13 décembre 2019 ;

Attendu que la société CARTIER INTERNATIONAL AG fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des enregistrements des marques ci-après à l'OAPI :

- MUST DE CARTIER n° 30216 déposée le 05 octobre 1990 dans les classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 33 et 34 ;
- MUST DE CARTIER n° 21883 déposée le 24 octobre 1981 dans les classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 33 et 34 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont les derniers sont intervenus en 2020 et en 2011 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle a aussi le droit exclusif

d'empêcher l'utilisation par les tiers de toute marque qui ressemble à sa marque antérieure, 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 la marque du déposant « MUST » n° 110201 présente des ressemblances visuelle, conceptuelle et phonétique manifestes avec sa marque antérieure qui peuvent à plusieurs égards créer un risque de confusion avec cette dernière, lorsqu'elle est utilisée en rapport avec les mêmes produits ; qu'aux termes 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 pour les mêmes produits ou services ou pour des produits et services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la marque du déposant incorpore le terme « MUST » qui est l'élément d'attaque et prépondérant de sa marque antérieure « MUST DE CARTIER » n° 30216 ; que les deux marques en conflit sont des marques verbales ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, elles offrent une impression d'ensemble quasi-identique, toute chose qui est de nature à créer la confusion dans l'esprit des consommateurs ; que les deux marques ont une même construction étant donné qu'elles ont en commun un même terme d'attaque « MUST » ; qu'il existe également un risque d'association lorsque, considérés dans leur ensemble, les deux marques recèlent une différence si insignifiante qui peut passer inaperçue aux yeux du consommateur d'attention moyenne, de telle sorte que celui-ci peut attribuer aux deux produits une même origine, alors qu'il n'en est rien ;

Que ses marques antérieures ont été déposées pour couvrir également les produits des classes 3 et 5 ; que la marque « MUST » n° 110201 du déposant couvre les produits identiques et similaires des mêmes classes 3 et 5 de telle sorte que la confusion est susceptible de se produire, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques en conflit sous les yeux en même temps ; que celui-ci peut considérer que la marque « MUST » n° 110201 constitue qu'une variante de sa marque antérieure « MUST DE CARTIER » n° 30216 et n° 21883, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits concernés ; qu'il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'enregistrement n° 110201 de la marque « MUST » comme le prévoit l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR COTE D'IVOIRE n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société CARTIER INTERNATIONAL AG ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 110201 de la marque « MUST » formulée par la société CARTIER INTERNATIONAL AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 110201 de la marque « MUST » est radié.

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

Article 4 : La société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR COTE D'IVOIRE, titulaire de la marque « MUST » n° 110201 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**