

DECISION N° 1181/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SANTE + » n° 113782

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° 113782 de la marque « SANTE + » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 août 2020 par Monsieur XIE WEN SHUAI, représentée par Monsieur Denis ABESSOUGUIE ;

Attendu que la marque « SANTE + » a été déposée le 05 mars 2020 par Monsieur SIMO Jean de Dieu et enregistrée sous le n° 113782 pour les produits de la classe 3 ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2020 paru le 12 juin 2020 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, Monsieur XIE WEN SHUAI, fait valoir qu'elle est titulaire de la marque SANTE n° 70025 déposée le 13 janvier 2012 dans les classes 3, 5, 30 et 32 ;

Que la marque du déposant sème une confusion avec la sienne ; qu'il s'agit d'une contrefaçon et d'une concurrence déloyale marquant la mauvaise foi de ce dernier ; que la marque du déposant ressemble indubitablement à sa marque ; qu'il y a une similarité au niveau des produits au point de comporter un risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne ;

Qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un accord transactionnel et ne connaît ni la société JD FRAICHEUR, ni son gérant ; qu'aucune tolérance ne saurait être fondée sur des faits inconnus de celui qu'ils engagent et qui plus sont frauduleux ;

Que sur le fondement des articles 3 et 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle sollicite la radiation totale de la marque SANTE + n° 113782 ;

Attendu que Monsieur SIMO Jean de Dieu, représenté par le cabinet DUDIEU IP EXPERTISE, fait valoir en réponse que le déposant a qualité pour déposer la marque SANTE + en tant qu'actionnaire unique et gérant de la société JD

FRAICHEUR SARL ; que cette société est titulaire d'une marque antérieure « SANTE + » n° 72580 contre laquelle Monsieur XIE WEN SHUAI avait déjà formé opposition par mémoire en date du 18 mars 2014 ; que suite à cette opposition, les parties ayant constaté que l'opposant n'exploitait pas la marque pour les produits de la classe 3 (produits cosmétiques), s'étaient rapprochés et avaient signé un protocole d'accord transactionnel ;

Qu'il en découlait qu'en accord avec Monsieur XIE WEN SHUAI et conformément à cet acte portant cession de droit, la société JD FRAICHEUR SARL dont le déposant est l'actionnaire unique et le gérant exploite légalement depuis cette date ladite dénomination et peut en déposer une autre pour ses besoins internes ; que pour la jurisprudence OAPI, les actes comportant cession de droit ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au Registre spécial des marques ; que toutefois ils demeurent opposables aux parties ; que ce protocole d'accord enlève à l'opposant toute qualité pour contester ladite dénomination ;

Qu'en outre, depuis 2014, date de signature du protocole, la société JD FRAICHEUR commercialise intensément et continuellement sa marque SANTE + sur le territoire OAPI ; qu'il y a donc eu tolérance au cours des six dernières années et les deux marques coexistent valablement ; que pour la jurisprudence, les droits conférés au titulaire d'un enregistrement comprennent celui de déposer à nouveau sa marque ou un signe lui ressemblant ;

Qu'il convient de rejeter l'opposition à l'enregistrement de la marque SANTE + n° 113782 ;

Attendu que compte tenu du fait que l'opposant ne reconnaît pas avoir conclu un arrangement avec le déposant, le Directeur général ne saurait apprécier la validité d'un tel acte ; qu'en outre l'examen de l'opposition est basée sur les signes tels que déposés en rapport avec les produits et services revendiqués ;

Attendu que l'opposition porte sur les produits suivants de la classe 3 : « *Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* » ;

Attendu que la marque de l'opposant couvre les produits suivants :

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; masque de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. »

Classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasitocides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire ».

Que les produits couverts par la marque du déposant apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux couverts par la marque de l'opposant ; qu'il s'agit de produits cosmétiques qui remplissent la même fonction et peuvent partager les mêmes circuits de distributions ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi qu'il suit :



Marque n° 70025
Marque de l'opposant



Marque du déposant
Marque n° 113782

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend l'élément dominant « SANTE » de l'opposant ; que du point de vue phonétique les marques se prononcent de la même manière ; que la seule différence réside dans l'ajout de « + » ; que cet élément ne suffit pas à différencier les marques ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 3 et similaires à ceux de la classe 5 de l'opposant, 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « SANTE + » n° 113782 formulée par Monsieur XIE WEN SHUAI, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 113782 de la marque « SANTE+ » est radié.

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

Article 4 : Monsieur SIMO Jean, titulaire de la marque « SANTE + » n° 113782, 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**