

DECISION N° 615/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PASTA LUCIA » n° 85857

LE DIRECTEUR GENERAL DEL'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° 85857 de la marque « PASTA LUCIA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 mars 2017 par la Société Camerounaise de Transformation de Blé (S.C.T.B) S.A, représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ;

Attendu que la marque « PASTA LUCIA » a été déposée le 15 octobre 2015 par la société Oba Makarnacilik Ve Sanayi Anonim Sirketi et enregistrée sous le n° 85857 dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 12 MQ/2015 paru le 23 novembre 2016 ;

Attendu que la Société Camerounaise de Transformation de Blé (S.C.T.B) S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « PASTA LUCIA » n° 83946, déposée le 26 mai 2015 dans les classes 21, 25 et 30 ; que par ce dépôt, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « PASTA LUCIA » conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en outre, cette marque est conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III dudit Accord pour constituer une marque valable ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « PASTA LUCIA » n° 85957, au motif que cette marque est une reproduction à l'identique de sa marque antérieure ; que le dépôt de la marque postérieure pour les mêmes produits en classe 30 constitue une atteinte absolue à ses droits ; que malgré le fait que, sur l'enregistrement n° 85857, le nom apparaît en lettre ordinaire, il s'agit exactement du même nom ; qu'il s'agit d'une reproduction à l'identique et la différence de graphisme ne modifie en rien cette reproduction et le risque de confusion subséquent ;

Que la partie adverse se fonde sur des droits antérieurs remontant à 2008 pour contester l'opposition contre sa marque n° 85857 ; mais qu'elle ne dispose pas

de droit antérieur sur le territoire des Etats membres de l'OAPI à lui opposer ; que conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le droit à la marque appartient à celui qui en a fait le premier dépôt ; que l'usage antérieur et la notoriété d'une marque ne relèvent pas de la procédure d'opposition ; qu'elle sollicite par conséquent radiation de l'enregistrement n° 85857 de la marque « PASTA LUCIA » effectué le 15 octobre 2015 par le déposant ;

Attendu que la société Oba Makarnacilik Ve Sanayi Anonim Sirketi fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque « PASTA LUCIA » est une création originale qui date depuis 2008 ; que cette création associe le terme générique « PASTA » avec un prénom féminin « LUCIA » signifiant « Lumière » en latin ; que le terme « LUCIA » étant un terme particulièrement distinctif pour les produits concernés ; que sa marque a été déposée dans d'autres pays de son intérêt ; que par conséquent, le dépôt effectué à l'OAPI n'était qu'une extension légitime de ses droits sur cette dénomination et non pas une tentative d'imiter la marque de l'opposant ;

Qu'elle dispose d'un usage antérieur de la dénomination « PASTA LUCIA » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI, en raison de l'exploitation et de la commercialisation de ses produits sur ce territoire avant le dépôt de la marque « PASTA LUCIA » n° 83946 de l'opposant ; qu'en outre, sa marque est notoirement connue et une marque de référence pour ses consommateurs notamment pour les consommateurs OAPI ; qu'elle sollicite le rejet de l'opposition et la coexistence des marques sur le marché ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent comme suit :

The logo features the word "Pasta" in a large, bold, red font with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "Pasta" is the word "Lucia" in a similar red font. Underneath "Lucia" is a small black rectangular box containing the word "Spaghetti" in white, lowercase letters.

Marque n° 83946
Marque de l'opposant

PASTA LUCIA

Marque n° 85857
Marque du déposant

Attendu que conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ;

Attendu que la marque « PASTA LUCIA » n° 85857 du déposant reproduit à l'identique l'élément verbal d'attaque de la marque antérieure de l'opposant ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 30, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 85857 de la marque « PASTA LUCIA » formulée par la Société Camerounaise de Transformation de Blé (S.C.T.B) S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 85857 de la marque « PASTA LUCIA » est radié.

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

Article 4 : La société Oba Makarnacilik Ve Sanayi Anonim Sirketi, titulaire de la marque « PASTA LUCIA » n° 85857, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOSSOU**