

# DECISION N° 630/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation de l'enregistrement de la marque « VENUS + Logo » n° 91043

### 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° 91043 de la marque « VENUS + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 22 mai 2018 par la société PZ CUSSONS, représentée par le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY ;

**Attendu que** la marque « VENUS + Logo » a été déposée le 22 septembre 2016 par la société DODO COSMETICS et enregistrée sous le n° 91043 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2016 paru le 1<sup>er</sup> décembre 2017 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société PZ CUSSONS fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « VENUS » n° 16213 déposée le 22 mai 1976 dans la classe 3 et renouvelée le 18 octobre 2017 ; qu'elle est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Que** conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a le droit d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels sa marque est enregistrée ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

**Que** la marque du déposant est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la sienne ; que la marque du déposant reprend le terme « VENUS » qui constitue l'élément verbal de sa marque ; que les deux marques ont été enregistrées pour couvrir des produits de la classe 3 ; que la

coexistence des deux marques est impossible en ce que le public peut être amené à croire qu'il existe une relation d'affaires entre leurs titulaires ;

**Que** l'enregistrement de la marque du déposant viole les dispositions des articles 3 (c) et 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la marque du déposant constitue donc une atteinte à l'article 2(1) de ladite Annexe en ce que cette marque n'est pas suffisamment distinctive ; qu'elle crée une confusion dans l'esprit du consommateur ;

**Qu'**en conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation pure et simple de la marque « VENUS + Logo » n° 91043 ;

**Attendu que** la société DODO COSMETICS fait valoir dans son mémoire en réponse que sa demande d'enregistrement a été déposée après une recherche d'antériorité selon les procédures de l'OAPI ; qu'il en ressortait que la marque de l'opposant n'avait pas encore été déposée à l'OAPI dans la classe 3 ;

**Que** d'après les textes de l'OAPI, l'enregistrement d'une marque produit des effets pendant 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande ; qu'au terme de cette échéance, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les 10 ans ; qu'il faut relever que la marque de l'opposant a été déposée en mai 1976, renouvelée en 1996; que dès lors, la marque de l'opposant est tombé dans le domaine public ;

**Qu'**en plus, il existe une différence entre sa marque « VENUS 14 » et la marque de l'opposant ; que l'opposant n'arrive pas à démontrer la similitude ou l'identité qui existerait entre les marques en conflit ;

**Qu'**en conséquence, elle sollicite le rejet de l'opposition à l'enregistrement de sa marque ;

**Attendu que** la réponse du Directeur général à une demande de recherche d'antériorité est une information qui ne préjudicie pas les droits des déposants antérieurs ;

**Attendu que** conformément aux dispositions de l'article 13 de l'Annexe II de la Convention de Libreville du 13 septembre 1962 en vigueur au moment du dépôt de la marque de l'opposant, le dépôt d'une marque n'a d'effet que pour vingt ans, mais la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs tous les dix-ans d'après l'Acte du 2 mars 1977 de l'Accord de Bangui ;

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



**VENUS**

Marque n° 16213  
Marque de l'opposant

Marque n° 91043  
Marque du déposant

**Attendu que** la marque du déposant reprend à l'identique l'élément verbal « VENUS » de la marque de l'opposant ; que du point de vue phonétique, les marques en conflit ont une prononciation identique ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaire de la classe 3, 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,

**DECIDE :**

**Article 1 :** L'opposition à l'enregistrement de la marque « VENUS + Logo » n° 91043 formulée par la société PZ CUSSONS est reçue en la forme.

**Article 2 :** Au fond, l'enregistrement n° 91043 de la marque « VENUS + Logo » est radié.

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

**Article 4** : Les établissements DODO COSMECTICS, titulaire de la marque « VENUS + Logo » n° 91043, disposent 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 07 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**