

DECISION N° 0878/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LOMANI PARIS + vignette » n° 84687

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° 84687 de la marque « LOMANI PARIS + vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 1^{er} mars 2017 par la société PARFUMS PAROUR ;

Attendu que la marque LOMANI PARIS + vignette a été déposée le 21 janvier 2015 sous le n° 3201502155 pour les produits de la classe 3 par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CÔTE D'IVOIRE, puis enregistrée sous le n° 84687 et ensuite publiée dans le BOPI n° 09MQ/2015 paru le 02 septembre 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition à l'enregistrement n° 84687 de la marque « LOMANI PARIS + vignette », la société PARFUMS PAROUR, fait valoir qu'elle est titulaire d'un droit antérieur enregistré à savoir la marque « LOMANI » n° 65399 déposée le 02 août 2010 en classe 3 ;

Qu'à la lumière des dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, la propriété de la marque LOMANI enregistré en classe 3 lui appartient incontestablement ;

Que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser celle-ci, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée de même que pour des produits similaires ;

Que le titulaire d'une marque enregistrée a « le droit exclusif 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 ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister » ; qu'il a le droit d'interdire à la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CÔTE D'IVOIRE l'usage de la marque litigieuse qui est une reproduction servile de sa marque ;

Que le consommateur, même d'attention élevée ne saurait distinguer ses produits de ceux du déposant portant la même marque ;

Que du point de vue conceptuel, visuel et phonétique, il n'existe pas la moindre dissemblance entre sa marque et la marque contestée, ce qui lui permet d'affirmer que le risque de confusion est avéré ;

Que les sociétés PARFUMS PAROUR et NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR de Côte d'Ivoire ont échangé par le passé dans le cadre de négociations par lesquelles la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR de Côte d'Ivoire devait céder ses marques, et notamment les marques LOMANI (logo) n° 49570 et EL PASO (logo) n° 49581 en classe 3 au profit de PARFUMS PAROUR ; que des projets de contrats de cession avaient été élaborés ; que finalement, la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR n'a pas cédé ses marques mais a assuré à la société PARFUMS PAROUR qu'elle ne procéderait pas à leur renouvellement ; qu'en effet, lesdites marques n'ont pas été renouvelées à échéance en 2014, mais de nouveaux dépôts ont été effectués le 21 janvier 2015, alors qu'ils n'avaient pas été autorisés par PARFUMS PAROUR qui n'avait pas été informé ; qu'il s'agit d'une forme de mauvaise foi de la part de la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR ;

Que la société PARFUMS PAROUR est le titulaire légitime des marques LOMANI et EL PASO à travers le monde ; que celles-ci illustrent que les marques LOMANI et EL PASO en classe 3 lui appartiennent incontestablement ;

Que d'autre part, elle a les droits antérieurs sur le nom de domaine « lomani-parfums.com » réservé depuis le 15 juin 2009 ;

Qu'elle requiert la radiation totale, pure et simple de la marque LOMANI PARIS + vignette n° 84687 déposée le 21 janvier 2015 sous le PV n° 3201502155 par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR ;

Attendu que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, sous la plume de son mandataire GAD Consultants, fait valoir dans son mémoire en réponse datée du 11 juin 2018 que :

Qu'elle n'avait jamais reçu de notification de l'OAPI de l'avis d'opposition de PARFUMS PAROUR lui permettant d'y répondre dans les délais prévus par l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, sous peine de radiation de l'enregistrement contesté ;

Que l'opposition formée par PARFUMS PAROUR ne saurait prospérer au regard du caractère frauduleux de l'enregistrement de la marque LOMANI n° 65399, de la régularité de l'enregistrement de la marque contestée et de la violation par PARFUMS PAROUR des dispositions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI se dit être étonnée et surprise d'apprendre l'existence d'un enregistrement à l'OAPI de la marque LOMANI n° 65399 effectué par PARFUMS PAROUR au mépris de la segmentation géographique de l'exploitation de la dénomination LOMANI et ses déclinaisons qui a toujours existé entre elles ;

Qu'il y a lieu de rappeler qu'elle et PARFUMS PAROUR ont toutes été fondée par Monsieur Mahmoud El GANDHOUR ; que courant 2010, ce dernier a cédé à son neveu la société PARFUMS PAROUR qu'il aurait créé en 1986 ;

Que depuis le lancement de la marque d'eau de toilette LOMANI et ses déclinaisons vers les années 90, il a toujours existé une entente implicite et pacifique de segmentation géographique de l'exploitation de cette marque ; que elle, NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, a toujours fabriqué dans ses usines basées en Côte d'Ivoire les eaux de toilettes LOMANI pour être commercialisées sur le marché cible qu'est l'Afrique subsaharienne tandis que PARFUMS PAROUR, basée en France, exploite la même marque pour la commercialisation des eaux de toilette en France et dans les autres pays du monde en dehors notamment de l'Afrique subsaharienne ;

Que c'est ainsi que tout naturellement elle a eu à enregistrer une marque antérieure LOMANI n° 49570 déposée le 15 mars 2004 ; que cette marque n'ayant pas pu être renouvelée dans les délais en 2014 suite à un incendie ayant ravagé les usines et les bureaux de NOUVELLE PARFUMERIE CI en juillet 2013, cette dernière a enregistré la même marque dans la même classe 3 en vertu de son droit

préférentiel à l'enregistrement découlant de l'article 21 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que c'est donc avec surprise qu'elle apprend aujourd'hui, qu'au mépris de la segmentation géographique tacite de la fabrication des eaux de toilettes « LOMANI» et ses déclinaisons ayant toujours existé entre elle et PARFUMS PAROUR, cette dernière s'est permise d'enregistrer en 2010 la marque LOMANI, alors que sa marque LOMANI n° 49570 était encore en cours de validité, qu'après la cession dans la même période de la société PARFUMS PAROUR par M. Mahmoud GANDOUR (également propriétaire des NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI) à son neveu qui de surcroît traîne à ce jour à respecter les échéances convenues du prix de cession convenu ;

Que la mauvaise foi et le caractère frauduleux de l'enregistrement de la marque LOMANI n° 65399 étant manifestes, il y a lieu de rejeter l'opposition impertinemment formulée par PARFUMS PAROUR à l'enregistrement de la marque « LOMANI PARIS + Logo » n° 84648 en application de la règle «*Fraus Omnia Currumpit* », et compte tenu de la légalité de l'enregistrement de cette marque contestée ;

Qu'aux termes de l'article 21 alinéa 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : «*Une marque dont l'enregistrement n 'a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement* », il découle que le titulaire d'un enregistrement de marque non renouvelée bénéficie d'une préférence temporaire de trois ans pour l'enregistrement de la même marque pour les produits identiques ou similaires ; Que c'est en application de ce droit de préférence à l'enregistrement qu'elle a pu valablement enregistrer la même marque LOMANI PARIS dans la même classe et pour les mêmes produits que ceux de sa marque antérieure LOMANI PARIS n° 49570 dont le renouvellement prévue en 2014 n'a pas pu être effectué dans les délais du fait de la survenance d'un événement de force majeure qu'a été le malheureux incendie qui a ravagé son usine et ses bureaux en juillet 2013 et dont la désorganisation par elle occasionnée a empêché de renouveler à temps sa marque LOMANI PARIS + Logo n° 49570 antérieure à la marque LOMANI n° 65399 de PARFUMS PAROUR dont elle se fonde pour justifier la présente procédure

d'opposition ;

Que dans le cadre de l'opposition par elle formulée, la société PAROUR PARFUMS prétend à tort que la marque contestée LOMANI PARIS + Logo n° 84687 est « *une reproduction servile de sa marque ; une reproduction à l'identique qui ne laisse place à aucune présomption de risque de confusion* » ;

Que ce n'est pas le cas puisque la marque prétendument antérieure revendiquée par PARFUMS PAROUR étant « LOMANI » alors que la marque contestée est « LOMANI PARIS » associé d'un logo, qu'on est juridiquement en présence, non pas d'une reproduction à l'identique, mais plutôt d'une reproduction similaire imposant non seulement de démontrer la similitude entre les signes et les produits et/ou services en cause, mais aussi le risque de confusion qu'une telle similitude produit dans l'esprit du public ainsi que le prescrit l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : « *L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif 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 ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister* » ;

Qu'ainsi, il ressort de la disposition susvisée qu'en dehors du cas où on est en présence de marques identiques où des produits identiques sont en cause faisant présumer l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de l'atteinte à une marque antérieure et sa caractérisation implique de démontrer la similitude existante entre les signes en présence et le risque de confusion que la marque contestée crée dans l'esprit du public ;

Que les marques en causes en l'espèce étant des marques similaires pour des produits identiques ou similaires, PARFUMS PAROUR n'a pas satisfait aux exigences de démonstration qu'impose l'article 7 alinéa 2 ;

Que les prescriptions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui ayant été violées par les PARFUMS PAROUR, l'opposition par elle formée mérite d'être rejetée ;

Attendu que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI disposait d'un droit antérieur enregistré en vigueur sur la marque LOMANI déposée le 15 mars 2004 et enregistré sous le n° 49570, au moment du dépôt de la marque LOMANI n° 65399, le 02 août 2010, par la société PARFUMS PAROUR ;

Attendu par ailleurs que l'article 21 (6) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose « ... *Une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d'un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement.* » ;

Que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI était encore dans les délais requis pour effectuer un nouveau dépôt de sa marque ;

Attendu que les deux marques ont coexisté depuis le 2 août 2010, date de dépôt de la marque LOMANI n° 65399 de l'opposant,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « LOMANI PARIS + vignette » n° 84687 formulée par la société PARFUMS PAROUR est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement de la marque « LOMANI PARIS + vignette » n° 84687 est rejetée.

Article 4 : La société PARFUMS PAROUR, 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 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU