

DECISION N° 854/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « MILLION PAULINE » n° 91545

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° 91545 de la marque « MILLION PAULINE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 juin 2018 par la société PUIG FRANCE, représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER INC./ NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;

Attendu que la marque « MILLION PAULINE » a été déposée le 28 octobre 2016 par la société SHANTOU BAIWANBAOLIAN COSMETICS CO LTD et enregistrée sous le n° 91545 dans les classes 3 et 21, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2017 paru le 14 décembre 2017 ;

Attendu que la société PUIG FRANCE fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est titulaire des enregistrements des marques ci-après :

- 1 MILLION n° 57009 déposée le 03 août 2007 dans la classe 3 ;
- LADY MILLION n° 61325 déposée le 4 mars 2009 dans la classe 3 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2017 et 2019 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à ses marques 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 incorpore le terme « MILLION » qui est l'élément dominant et distinctif de ses marques antérieures ; que le mot « MILLION » est du point de vue visuel, phonétique et conceptuel identique à ses marques antérieures ; que l'adjonction du terme « PAULINE » dans la marque du déposant ne supprime pas le risque de confusion qui existe entre les marques en conflit étant donné que celles-ci produisent une impression d'ensemble identique de telle sorte que leur coexistence n'est pas admise sur le marché ;

Qu'il existe aussi un risque d'association entre les marques des deux titulaires en conflit ; que les consommateurs et les milieux commerciaux pourraient croire que les marques « LADY MILLION » n° 61325, « 1 MILLION » n°57009 et « MILLION PAULINE » n° 91545 proviennent toutes d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ou être induit en erreur sur l'origine des produits concernés ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent toutes les produits identiques et similaires de la même classe 3 contre laquelle l'opposition est dirigée ; que ces produits, en raison de leur nature, leur usage et leur destination disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et ont les mêmes points de vente ; que l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché pour la commercialisation des produits identiques ou similaires est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ;

Attendu que la société SHANTOU BAIWANBAOLIAN COSMETICS CO LTD n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société PUIG France ; que les dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 91545 de la marque « MILLION PAULINE » formulée par la société PUIG FRANCE est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 91545 de la marque « MILLION PAULINE » est partiellement radié dans la classe 3.

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

Article 4 : La société SHANTOU BAIWANBAOLIAN COSMETICS CO LTD, titulaire de la marque « MILLION PAULINE » n° 91545, 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 28 avril 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU