

DECISION N° 614/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PETIT HOLLANDAIS » n° 85012

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° 85012 de la marque « PETIT HOLLANDAIS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 21 avril 2017 par la société Vlisco B.V., représentée par le Cabinet Spoor & Fisher Inc/ Ngwafor & Partners Sarl ;

Attendu que la marque « PETIT HOLLANDAIS » a été déposée le 06 août 2015 au nom de la société Orientar Import. & Export Co. Ltd et enregistrée sous le n° 85012 pour les produits de la classe 24, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2015 paru le 21 octobre 2016 ;

Attendu que la société Vlisco B.V. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des enregistrements des marques ci-après :

- SUPER-WAX n° 47837 déposée le 21 février 2003 dans la classe 24 ;
- VVH Logo n° 47298 déposée le 24 décembre 2002 dans la classe 24 ;
- VV SUPER WAX BLOCK PRINTS n° 46271 déposée le 06 février 2002 dans la classe 24.

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2012 et 2013 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques , la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle est également en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la société Orientar Import. & Export Co.Ltd a déposé la demande d'enregistrement de la marque « PETIT HOLLANDAIS » n° 85012 dans la classe 24, pour commercialiser les mêmes produits ; que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (c) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois, ou si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits considérés ;

Que l'usage du terme « HOLLANDAIS » dans la marque du déposant fait référence au Néerlandais ; que cette marque est donc susceptible d'induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les produits marqués « PETIT HOLLANDAIS » proviennent des Pays-Bas alors qu'il n'en est rien, étant donné que le déposant étant basé à Pékin en Chine ; que ce dernier cherche à utiliser la marque incriminée pour tirer indûment profit de la qualité et de la réputation dont jouissent les tissus, textiles et vêtements en provenance des Pays-Bas ; que cette marque est par conséquent de nature à induire en erreur le public ou les milieux d'affaires, notamment en ce qui concerne l'origine géographique, la nature et les caractéristiques des produits de la classe 24 ; qu'il échut de prononcer sa radiation ;

Attendu que la société Orientar Import. & Export Co.Ltd fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque « PETIT HOLLANDAIS » n° 85012 est un signe admis en tant que marque pour les produits de la classe 24 et est conforme aux exigences de l'article 2 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que le terme « HOLLANDAIS » utilisé dans sa marque n'est qu'évocateur de la méthode de fabrication des produits textiles qu'elle commercialise ; que ce signe présente un caractère original et parfaitement distinctif au regard des produits en cause, et ne constitue pas leur désignation nécessaire, générique ou usuelle ; que cette marque ne porte pas non plus atteinte à une indication géographique protégée encore moins à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; qu'il y a lieu d'admettre la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché et de rejeter la présente opposition comme étant non fondée ;

Attendu que l'utilisation du terme « HOLLANDAIS » sur la marque contestée est de nature à induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature et les caractéristiques du produit ; que les consommateurs, en voyant des tissus avec cette étiquette sont susceptibles de croire qu'il s'agit des tissus qui viennent de Hollande alors qu'ils sont fabriqués en Chine, la Hollande étant réputée dans la production des tissus pagens de grande qualité consommés dans les Etats membres de l'OAPI ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 alinéa (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit considéré ; qu'au vu de ce qui précède, le signe « PETIT HOLLANDAIS » n° 85012 ne peut pas valablement être enregistré comme marque pour les produits de la classe 24,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 85012 de la marque « PETIT HOLLANDAIS » formulée par la société Vlisco B.V. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 85012 de la marque « PETIT HOLLANDAIS » est radié.

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

Article 4 : La société Orientar Import. & Export Co. Ltd, titulaire de la marque « PETIT HOLLANDAIS » n° 85012 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. BOHOUSSOU**