

DECISION N° 1112/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant refus de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « DELUN » n° 108758

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 12 novembre 2017 ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 108758 de la marque « DELUN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 février 2020 par la société PT INDUSTRI KARET DELI, représentée par le Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 0008/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 19 février 2020 de la marque « DELUN » n° 108758 ;

Attendu que la marque « DELUN » a été déposée le 31 octobre 2019 par la société DELUN TIRE CO.LTD. et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° 1466514 et à l'OAPI sous le n° 108758 pour les produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2019 paru le 12 septembre 2019;

Attendu que la société PT INDUSTRI KARET DELI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque DELIUM n° 89811 déposée le 28 juin 2016 pour couvrir les produits de la classe 12 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Attendu qu'elle est la première à enregistrer la marque DELIUM ; que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, celle-ci lui appartient ;

Qu'en tant que propriétaire, elle a le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ces signes sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion ;

Que d'après l'article 3 alinéa (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 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 les marques en conflit se ressemblent visuellement ; qu'elles ont trois lettres identiques et placée dans le même ordre (D-E-L) avec le D stylisé ; que les suffixes se ressemblent également ; que les caractères chinois présents dans la marque du déposant ne sont pas suffisamment distinctifs ; que cela est susceptible de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs ; que cette identité entre les marques en conflit donne l'impression qu'il y a une liaison dans le commerce entre les produits des deux titulaires ; que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur par rapport aux produits du déposant qui pensera qu'il y a une liaison entre les titulaires ;

Que les marques en conflit couvrent des produits identiques et similaires de la même classe 12 ; qu'il en résulte un risque de confusion ou de tromperie, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société DELUN TIRE CO.LTD. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société PT INDUSTRI KARET DELI ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1466514 et l'enregistrement n° 108758 de la marque

« DELUN » formulée par la société L'OREAL, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1466514 est refusée et l'enregistrement n° 108758 de la marque « DELUN » est radié.

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

Article 4 : La société DELUN TIRE CO.LTD., titulaire de la marque « DELUN » n° 108758, 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**