

# **DECISION N°1031/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

## **Portant radiation de l'enregistrement n° 103514 de la marque « NOFITEL »**

### **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° 103514 de la marque « NOFITEL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 juin 2019 par la société SOLUXURY HMC ;
- Vu** la lettre n° 0780/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 09 juillet 2019 portant notification de l'avis d'opposition à l'enregistrement au titulaire de la marque « NOFITEL » n° 103514 ;

**Attendu** que la marque « NOFITEL » a été déposée le 30 novembre 2018 pour les services des classes 41 et 43 par SCI EXPRESS RESIDENCES sous le no. 3201802008, ensuite enregistrée sous le n° 103514 et puis publiée dans le BOPI 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

**Attendu** que la société SOLUXURY HMC fait valoir au motif de son opposition que l'enregistrement de la marque NOFITEL n° 103514 viole les dispositions des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de son droit antérieur sur la marque « SOFITEL » n° 57863 déposée le 31 août 2007 et renouvelée le 29 septembre 2017 pour les services des classes 35, 36, 43 et 44 ;

Que l'article 2 alinéa 1, de l'annexe III de l'Accord de Bangui susvisé, en ses dispositions sur les signes admis en tant que marque énonce que : « sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment ... les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie... » ;

Qu'au regard des dispositions précitées, la marque SOFITEL n'est ni d'un usage étendu dans le domaine d'hôtellerie, de la restauration ou de l'hébergement temporaire et ne sert ni à identifier la composition des services, ni à évoquer aucune de leurs propriétés ; qu'elle est parfaitement valable pour désigner des services des classes 35, 36, 43 et 44 ;

Que la présente opposition est dirigée contre les services des classes 41 et 43 qui sont des services identiques et similaires à ceux de sa marque antérieure ;

Que par son dépôt, la société SOLUXURY HMC dispose d'un droit de propriété exclusif d'utiliser la marque ou un signe leur ressemblant, pour les services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les services similaires conformément à l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu' en vertu de l'article 3 alinéa (b) du même texte, 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 » ;

Qu'aussi, outre l'antériorité du dépôt de la marque SOFITEL pour les mêmes services, les ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques manifestes avec la marque contestée NOFITEL peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les marques en cause ;

Que sur la comparaison des services, sa marque antérieure couvre les services des classes 35, 36, 43 et 44 qui sont identiques et similaires à ceux couverts par la marque contestée désignant les services des classes 41 et 43 ; que les services de la classes 41 couverts par la marque contestée, sont similaires à ceux revendiquées dans les classes 35, 36 et 44 par sa marque ; que les canaux de commercialisation et les points de ventes de ces services sont les mêmes ; que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux pourra considérer que la marque NOFITEL contestée, ne constitue qu'une extension de sa marque SOFITEL ;

Que du point de vue conceptuel et visuel, que sa marque est composée d'un élément verbal « SOFITEL » ; que la marque contestée est également composée de l'élément verbal « NOFITEL » qui reproduit quasi-identiquement son signe

SOFITEL et donne une impression globale commune aux deux marques qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public ;

Que du point de vue phonétique, les deux signes ont la même construction SOFITEL - NOFITEL ; la même longueur et le même nombre de syllabes SO/FI/TEL - NO/FI/TEL ; le même rythme et les mêmes sons ;

Qu'il existe également un risque d'association entre la marque SOFITEL notoirement connue et la marque NOFITEL N° 103514 lorsque considérées dans leur ensemble, les deux signes recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;

Qu'il existe en conséquence un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas sous les yeux en même temps les deux signes en cause ; que le risque de confusion est accentué au regard du fait que la marque SOFITEL est une marque mondialement notoire y compris dans l'espace OAPI ; qu'elle sollicite la radiation de l'enregistrement n° 103514 de la marque « NOFITEL » ;

**Attendu** que le contentieux de la notoriété des marques relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire des Etats membres de l'Organisation ;

**Attendu** en outre que la société SCI EXPRESS RESIDENCES n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulé par la Société SOLUXURY HMC ; qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement de la marque « NOFITEL » n° 103514 formulée par Société SOLUXURY HMC est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 103514 de la marque « NOFITEL » est radié.

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

**Article 4** : La société SCI EXPRESS RESIDENCES, titulaire de la marque « NOFITEL » n° 103514, 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 16 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**