

DECISION N° 1104/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « MIYA » n° 108028

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° 108028 de la marque « MIYA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 février 2019 par la société L'OREAL, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC/GWAFOR & PARTNERS SARL ;

Attendu que la marque « MIYA » a été déposée le 16 novembre 2018 par la société NOVATIS et enregistrée sous le n° 108028 pour les produits des classes 3, 5 et 16, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société L'OREAL fait valoir qu'elle est titulaire de la marque MIXA n° 30567 déposée le 12 mars 1991 et renouvelée le 24 février 2011 pour les produits de la classe 3 :

Que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'étant la première à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur sa marque en rapport avec les produits couverts par son enregistrement conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a également le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque ont été enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 (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 la marque du déposant est similaires à la sienne ; que les deux marques ont toutes quatre (4) lettres ; que les deux premières lettres et la lettre finale sont identiques ; que la seule différence est la lettre du milieu ; que les marques en conflit produisent une impression d'ensemble hautement similaire ; que cette similarité peut faire penser au consommateur qu'il existe une association entre leurs titulaires ;

Que par ailleurs, la marque du déposant est enregistrée pour des produits identiques pour les uns et similaires pour les autres à ceux couverts par ses marques en ce qui concernent les classes 3 et 5 ; que le consommateur peut penser que ces produits ont la même origine commerciale ou qu'il a concédé une licence au déposant, ce qui n'est pas le cas ; que cela renforce le risque de confusion ; qu'il s'agit d'une mauvaise foi du déposant qui a voulu tirer profit du succès de sa marque sur le marché de l'espace OAPI ; que la marque du déposant est contraire à l'ordre public ;

Qu'en conséquence, elle sollicite la radiation de l'enregistrement n° 108028 de la marque « MIYA » pour ce qui est des classes 3 et 5 ;

Attendu que la société NOVATIS, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING, fait valoir en réponse que l'opposition doit être rejetée ; que l'opposant n'a pas produit la copie du certificat d'enregistrement de la marque sur laquelle est fondée son opposition ; qu'en plus la notice d'opposition comporte une erreur dans la mesure ou la nature des droits antérieurs fait référence à l'Oréal ; et non à MIXA ;

Que les titulaires diffèrent par leurs domaines d'activités respectifs ; qu'elle est spécialisée dans la fabrication des couches et de serviettes hygiéniques pour adulte, contrairement à l'opposant qui est spécialisé dans la production de crème pour le corps ; que l'opposant exploite sa marque uniquement pour des crèmes de corps comme le démontre son site web ; qu'il ne dispose d'aucune notoriété dans le domaine des couches pour l'hygiène intime ;

Que les marques couvrent les classes différentes ; que ses produits de la classe 5 et ceux de la classe 3 de l'opposant ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination ; qu'ils empruntent des circuits de distributions différents ; qu'il en est de même pour ses produits de la classe 3 ; qu'en plus l'opposant ne démontre pas en quoi ces produits sont similaires ;

Que les marques sont différentes visuellement en raison de leurs lettres finales (XA/YA) ; que la lettre X est inhabituelle en langue française et saura retenir l'attention consommateur ; que phonétiquement, les marques ont une prononciation différente ; qu'il s'agit de termes courts ; que les consommateurs sauront facilement percevoir les différences entre les deux marques ; que conceptuellement, le terme MIYA est entendu comme un prénom en Afrique de l'Ouest contrairement au terme MIXA ;

Attendu que le Directeur Général saisi de l'opposition, a la charge d'apprécier la recevabilité, que cette question soit soulevée ou non par la partie adverse ;

Attendu qu'il y a lieu de comparer les produits couverts par les marques et non les activités des titulaires en conflit ;

Attendu que l'opposition porte sur les produits des classes suivantes :

Classe 3 : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; serviettes pré-imprégnées d'une lotion de nettoyage ; serviettes imprégnées comme torchons ; serviettes de nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose et/ou coton* » ;

Classe 5 : « *Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectante ; tissus pour le nettoyage de l'humidité pour usage sanitaire ; désinfectants ; matériel pour le pansement ; chiffons de nettoyage imprégné de propriétés antibactériennes ; serviette hygiénique ; couches jetables* » ;

Attendu que la marque de l'opposant couvre les produits suivants de la classe 3 : « *Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices* » ;

Attendu que les produits de la classe 3 de la marque du déposant sont identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux de la classe 3 de la marque de l'opposant ; que les produits de la classe 5 de la marque du déposant sont similaires à ceux de la classe 3 de la marque l'opposant dans la mesure où il s'agit des produits de nettoyage, lesquels peuvent emprunter les mêmes circuits de distribution ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :

MIXA

Miya

Marque de l'opposant
Marque n° 80665

Marque du déposant
Marque n° 80663

Attendu que du point de vue visuel, les marques en conflit ont en commun quatre lettres (M-I-A) formant des séquences d'attaques et finales identiques ;

Attendu que du point de vue phonétique, les marques ont en commun une prononciations très proches ; que la seule différence réside dans la substitution de la X par la lettre Y dans la marque querellée ; que toutefois, cette différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les marques ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de de la classes 3 commune aux deux titulaires, et aux produits similaires de la classe 5, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « MIYA » n° 108028 formulée par la société L'OREAL est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 108028 de la marque « MIYA » est partiellement radié en classes 3 et 5.

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

Article 4 : La société NOVATIS, titulaire de la marque « MIYA » n° 108028, 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**