

DECISION N° 796/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MAHMOOD 500 (stylised) » n° 98317

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° 98317 de la marque « MAHMOOD 500 (stylised) » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 novembre 2018 par la société ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKET, représentée par le cabinet SCP AFRIC'INTEL CONSULTING ;

Attendu que la marque « MAHMOOD 500 (stylised) » a été déposée le 03 novembre 2017 par la société M/S. MAHMOOD & SONS DMCC et enregistrée sous le n° 98317 pour les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2018 paru le 25 mai 2018 ;

Attendu que la société ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKET fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque MAHMOOD n° 96057 déposée le 22 juin 2017 dans les classes 29, 30 et 32 ; que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'en vertu de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut valablement être 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 les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; que d'après l'article 3 (c) du même texte, une marque ne peut être enregistrée si elle contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois ;

Que les marques en conflit couvrent les produits appartenant à la même classe 30 ; qu'elles ont été toutes deux déposées pour du riz, ce qui amène à la conclusion que les produits visés par elles sont identiques ;

Que la marque du déposant partage des similitudes visuelles et phonétiques avec la sienne notamment le terme « MAHMOOD » composé de sept lettres et écrit avec la même police sur un fond foncé ; que les éléments figuratifs et décoratifs des marques en conflit ne seront pas perçus par le consommateur à titre de marque ; que le chiffre 500 de la marque du déposant ne sera pas pris en compte par le consommateur en raison de sa position secondaire et de son caractère descriptif ; que l'élément distinctif et dominant est « MAHMOOD » qui est un prénom d'origine arabe ; que sur le plan conceptuel, en raison de sa popularité, il sera perçu de la même façon par le public autre que musulman ;

Que le risque que le consommateur puisse associer les marques en conflit l'une à l'autre et confondre leur origine est réel dans la mesure où il s'agit des produits identiques et des marques ayant de fortes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles ;

Attendu que la société M/S. MAHMOOD & SONS DMCC, représentée par le cabinet ATANGA IP, fait valoir par contre que les marques en conflit ne sont pas identiques ;

Que du point de vue visuel, la vignette de sa marque est représentée par une sorte de sac avec au-dessus des feuilles, et un ruban sur lequel sont inscrits les termes « MAHMOOD » et « 500 », contrairement à la marque de l'opposant qui présente une étiquette de couleur rouge avec le mot « MAHMOOD » ; que les produits couverts par les marques en conflit ne sont pas identiques ; que l'opposant commercialise divers produits des classes 29, 30 et 32 ; que sa marque a été déposée pour commercialiser du riz ;

Qu'aux termes de l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services » ; qu'ainsi le mot « MAHMOOD » est le nom commercial sous lequel elle exerce ses activités ; que l'opposant ne saurait l'empêcher l'usage de ce nom ;

Que de même, une recherche d'antériorité effectuée auprès de l'OAPI révèle l'existence et la coexistence de plusieurs autres marques, s'apparentant à la marque MAHMOOD, appartenant à différents titulaires ; que ces marques coexistent sans peine sans que le risque de confusion ne soit jamais excipé ;

Qu'au regard de tous ce qui précède, elle sollicite le rejet de l'opposition à l'enregistrement de sa marque, motif pris de l'inexistence d'un risque de confusion entre les marques en présence ;

Attendu que le nom sous lequel le déposant exerce ses activités est un nom commercial (son nom propre) qu'il s'est choisi arbitrairement et qui porte atteinte à une marque enregistré antérieur ; qu'il ne peut pas dès lors invoquer les dispositions des articles 7 al.3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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



Marque n° 96057
Marque de l'opposant



Marque n° 98317
Marque du déposant

Attendu que du point de vue phonétique, les marques en conflit ont une prononciation identique ; que la marque du déposant reprend l'élément verbal dominant « MAHMOOD » de la marque de l'opposant ; que c'est cet élément qui retiendra davantage l'attention du consommateur d'attention moyenne ; que l'adjonction du chiffre « 500 » et les éléments figuratifs de la marque du déposant notamment le sac avec au-dessus des feuilles, et un ruban ne suffisent pas à réduire le risque de confusion ;

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 notamment le riz de la classe 30 commune aux deux titulaires, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « MAHMOOD 500 (stylised) » n° 98317 formulée par la société ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKET, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 98317 de la marque « MAHMOOD 500 (stylised) » est radié.

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

Article 4 : La société M/S. MAHMOOD & SONS DMCC., titulaire de la marque « MAHMOOD 500 (stylised) » n° 98317, 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 15 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**