

DECISION N° 1089/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ORIGINAL + Vignette » n° 109088

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° 109088 de la marque « ORIGINAL + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 21 novembre 2019 par la société MAS TRADING-IMPORT AND EXPORT, représentée par le cabinet Faouly BANGOURA & Cie ;

Attendu que la marque « ORIGINAL + Vignette » a été déposée le 06 mai 2019 par les Etablissements OUMAR BARRY et enregistrée sous le n° 109088 pour les produits de la classe 30 ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2019 paru le 11 octobre 2019 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société MAS TRADING-IMPORT AND EXPORT fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « THE VERT AJWAD + Logo » n° 84349 déposée le 26 mai 2015 pour les produits de la classe 30 ; que sa marque est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que la partie figurative de sa marque comporte une assiette contenant deux verres sur un fond vert avec des traits horizontaux, sept étoiles et l'image d'un chameau ; que ces éléments figuratifs sont suffisamment repris dans la marque du déposant sous la dénomination « ORIGINAL » de manière à tromper le consommateur ; que même si les éléments verbaux des marques en conflit sont différents, la présence des mêmes éléments figuratifs dénote l'intention du déposant de tromper l'attention du consommateur ; que les deux marques sont enregistrées dans la même classe et pour les mêmes produits ;

Que l'existence de deux tasses sur une assiette, dans leur disposition actuelle, ne saurait être considérée comme descriptive car découlant d'une créativité pour

conforter le caractère distinctif de sa marque par rapport à celles existantes sur le marché ;

Que les deux marques ont fait l'objet d'un contentieux devant le Tribunal de première instance de Mafanco, lequel a condamné le déposant au paiement des dommages et intérêts ;

Que pour tous ces motifs, elle sollicite la radiation de l'enregistrement de la marque « ORIGINAL + Vignette » n° 109088 ;

Attendu que les Etablissements OUMAR BARRY, représentés par le cabinet Maître LAMINE I NABE, font valoir en réponse que les marques peuvent coexister sans risque de confusion ;

Que les éléments verbaux « ORIGINAL » et « AJWAD » sont complètement distincts ; qu'il n'existe aucune identité ou similitude pouvant créer un risque de confusion ; qu'il est important de rappeler que l'élément verbal est en principe plus distinctif que l'élément figuratif ; que les éléments figuratifs de sa marque ne sauraient être confondus avec ceux de la marque du déposant ; que les verres de thé contenus dans la marque de l'opposant sont descriptifs ;

Que le déposant n'a pas payé la taxe supplémentaire pour la publication en couleurs et ne saurait s'en prévaloir, contrairement à sa marque qui a été déposée en couleur ;

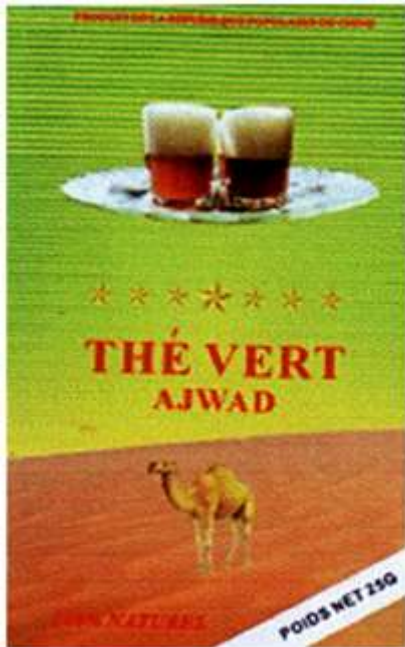
Que depuis plusieurs années, les deux marques cohabitent dans le marché guinéen sans risque de confusion ; qu'en effet, pour l'exploitation de sa marques, ils ont déposé une première demande d'enregistrement de la marque « ORIGINAL » à la SNL de Guinée (Conakry) depuis le 23 mars 2017 et obtenu de l'OAPI le numéro de dépôt 3201902051 avec la date du 6 mai 2019 comme date de dépôt ; qu'en attendant la délivrance du certificat d'enregistrement de ce dépôt, le thé de marque « ORIGINAL » a été commercialisé sur le marché guinéen sans risque de confusion avec la marque de l'opposant ;

Que si la lettre X était suffisante pour conférer à l'opposant un monopole sur toute dénomination de la classe 30, il n'allait guère se donner la peine d'enregistrer « 5X Energy ; 7X Energy ; 4x Energy ; 3XL Energy ; qu'il existe par ailleurs d'autres marques commercialisant les boissons énergétiques comprenant la dénomination X, notamment XXL n° 85051 ;

Que par conséquent, il y a lieu de considérer l'opposition comme non fondée et laisser les marques coexister ;

Attendu que l'opposition porte sur les produits suivants de la classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.» ; que la marque de l'opposant est enregistrée pour les produits suivants de la classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.» ; que les produits de la marque déposant apparaissent identiques à ceux de la marque de l'opposant ;

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



Marque de l'opposant
Marque n° 84349



Marque du déposant
Marque n° 109088

Attendu que du point de vue visuel, les marques en conflit ont en commun deux verres de thé remplis, le tout sur un plateau avec des rayures dans la même disposition et avec en dessous sept étoiles ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 30, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « ORIGINAL + Vignette » n° 109088 formulée par la société MAS TRADING – IMPORT AND EXPORT est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 109088 de la marque « ORIGINAL + Vignette » est radié.

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

Article 4 : Les Etablissements OUMAR BARRY, titulaire de la marque « ORIGINAL + Vignette » n° 109088, disposent 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**