



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 25 au 29 AVRIL 2011

DECISION N° 00155 /OAPI/CSR DU 29 AVRIL 2011

COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
Membres : Madame KOUROUMA Paulette
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber
Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette

Recours en annulation de la décision n°
00328/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 16 Juillet 2010 portant radiation
partielle de l'enregistrement de la marque «YAHOO» n° 56419.

LA COMMISSION

- Vu L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu La décision n° 00328/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



1971

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY

Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la société YAHOO ! INC a déposé à l'OAPI le 13 Juin 2007, la marque «YAHOO», enregistrée sous le n° 56419 dans les classes 14, 16, 25, 28, 30 et 33, puis publiée dans le BOPI n° 4/2007 du 20 mars 2008 ;

Considérant que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., représentée par le Cabinet Alphinoor & Co. Sarl, titulaire de la marque « YAZOO » n° 53681 déposée le 23 Mars 2006 dans les classes 29, 30 et 32, a fait opposition à cet enregistrement le 12 Septembre 2008 du fait de l'antériorité du dépôt de sa marque pour les produits de la classe 30 et à cause des ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques évidentes entre les deux marques ;

Considérant que par décision n° 00328/OAPIO/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 juillet 2010, le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement dans la classe 30, l'enregistrement n° 56419 de la marque « YAHOO » à cause du risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits de la classe 30 pour le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ;

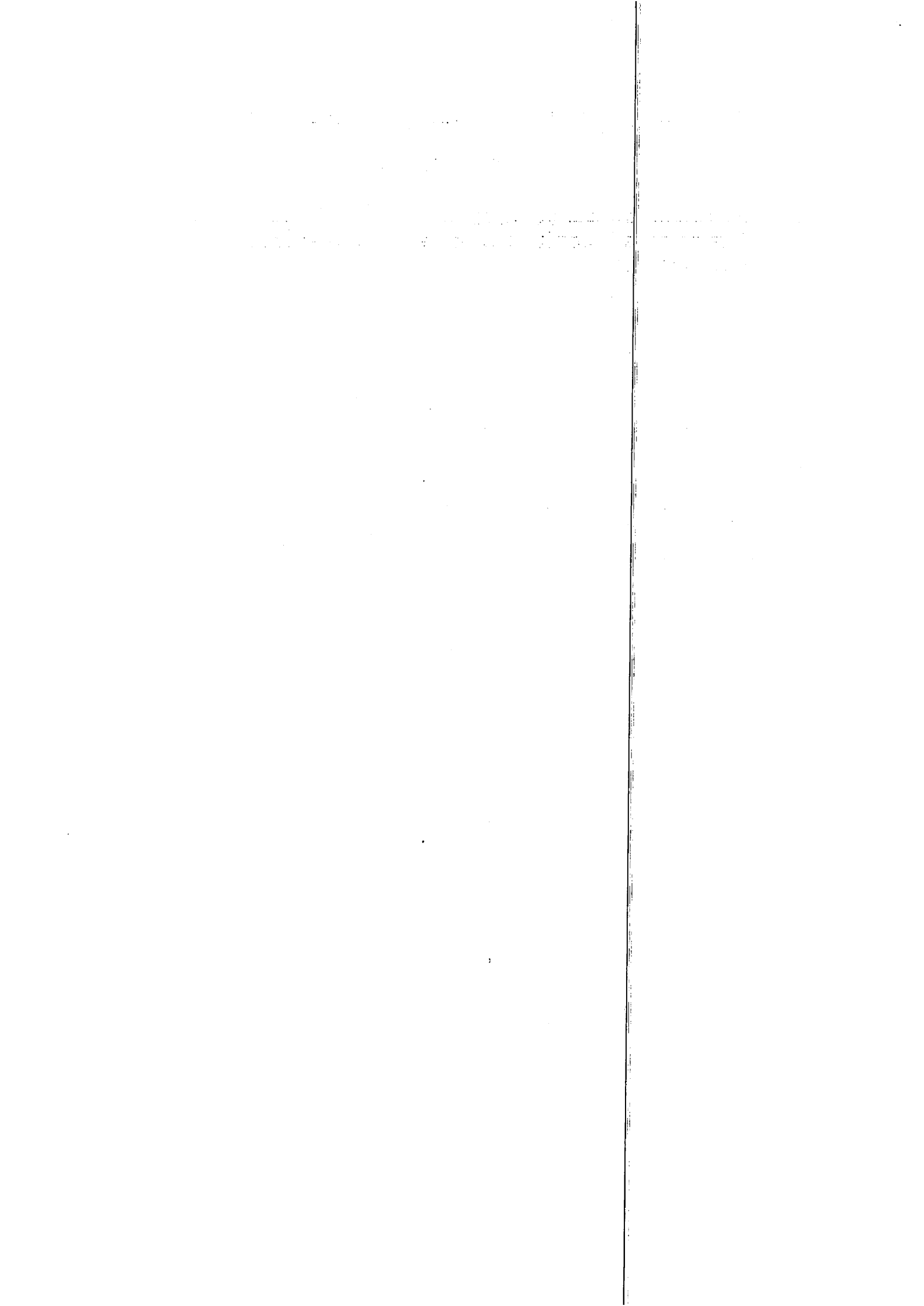
Considérant que le 18 octobre 2010, la société YAHOO ! INC a formé un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle invoque le fait que la marque « YAHOO » est internationalement connue et bénéficie de la protection de l'Accord de Bangui et de la Convention de Paris en son article 6 (bis) ;

Qu'elle a engagé beaucoup de moyens pour la promotion et la protection de sa marque qui a, à elle seule, une grande distinctivité ;

Qu'elle a l'exclusivité d'exploitation de cette marque à travers le monde et qu'entre « YAHOO » et « YAZOO », il y a une différence flagrante ;

Que les deux marques coexistent dans l'espace de l'Union Européenne sans confusion dans l'esprit des consommateurs ;



Que le Directeur Général, en radiant partiellement la marque « YAHOO » n° 56419, a mal apprécié la distinctivité de ces deux marques qui présentent sur les plans visuel et phonétique de grandes différences ;

Que les lettres H et Z ont été positionnées pour différencier les deux signes ;

Que le son Z de YA (Z) OO est grave au niveau de la bouche alors que le son H de YA (H) OO est doux ; que la marque « YAHOO » a une écriture stylisée la distinguant de YAZOO ;

Que les deux marques, bien qu'enregistrées dans la même classe 30, peuvent valablement coexister sur le marché OAPI ;

Considérant que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., pour sa part, conclut à la relativité de la notoriété de la marque « YAHOO » n° 56419 liée aux services de communication et à l'Internet et non aux produits alimentaires à base de lait et yaourt de la classe 30 ;

dp
Que prises dans leur ensemble, les deux marques ont les mêmes syllabes et offrent une identité visuelle ; que mises côte à côte, les deux marques « YAZOO » et « YAHOO » donnent une impression d'ensemble ; que sur le plan phonétique, les signes sont ressemblants et ont une sonorité commune qui est de nature à les rapprocher et à créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux signes sous les yeux ;

A
Considérant que le Directeur Général de l'OAPI soutient qu'une marque qui n'a pas été déposée à l'OAPI par une personne qui l'exploite à l'étranger peut être déposée par toute personne sur le territoire OAPI ;

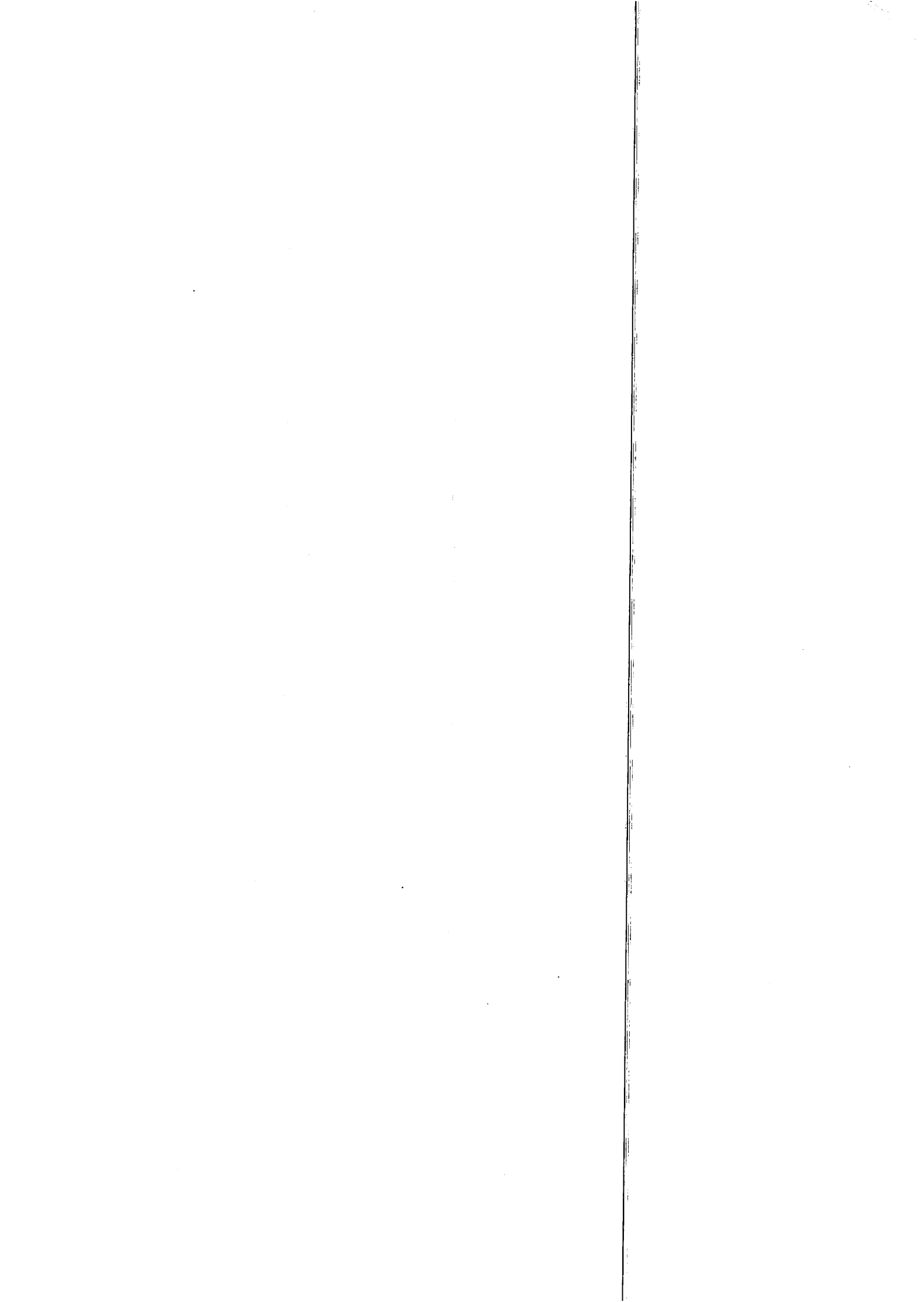
En la forme :

Considérant que le recours formé par la société YAHOO ! INC est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que la notoriété d'une marque ne s'apprécie pas devant la Commission Supérieure de Recours, mais devant les juridictions des




Etats membres tel que prévu à l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant qu'au sens de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le titulaire de la marque déposée la première, a le droit non seulement de l'utiliser, mais aussi d'empêcher les tiers de faire usage, sans son consentement, des signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Considérant que la marque « YAZOO » a été déposée le 23 Mars 2006, alors que la marque « YAHOO » a été déposée le 13 Juin 2007 ;

Considérant que les nombreuses ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les deux marques pour les produits de la même classe 30, sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

 Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement cet enregistrement en classe 30 ;

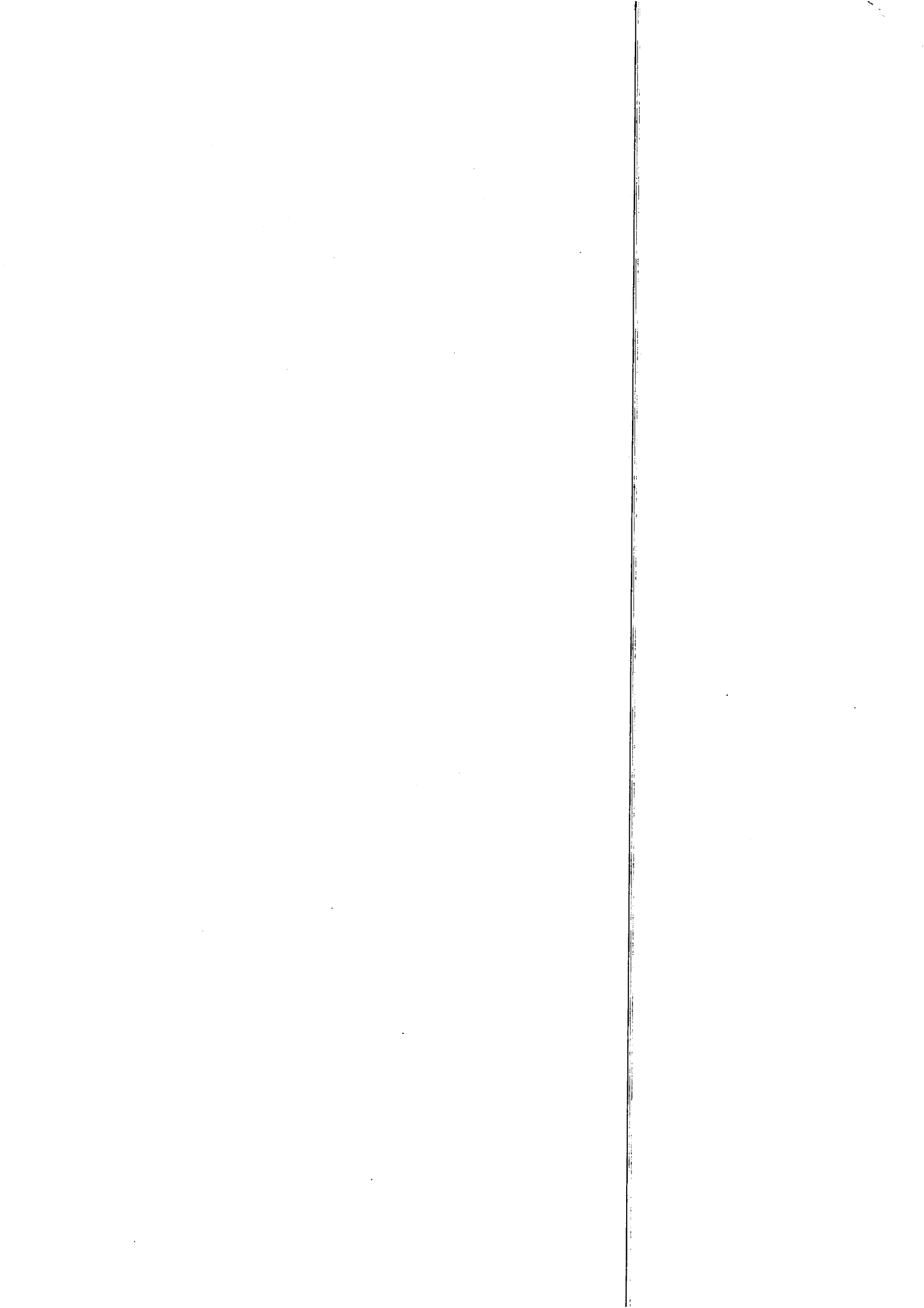
PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société YAHOO ! INC en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée et l'en déboute.**





Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 29 Avril 2011

Le Président,

CHIGHALY Ould Mohamed

Les Membres :



Madame Paulette KOUROUMA



Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber²

