

## DECISION N° 0065/OAPI/DG/SCAJ

### Portant radiation de l'enregistrement de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » n° 43767

#### LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ;
- Vu** l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 15 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°43767 de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 20 août 2001 par la Société NESTLE SENEGAL, représentée par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour de Dakar-Sénégal, dans sa lettre n°115 NESTLE/BW/mme du 20 août 2001 ;
- Vu** la lettre n°1275/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » n°43767 ;

**Attendu** que la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » a été déposée le 21 février 2001 par la Cabinet CAZENAVE au nom de la Société BROEX S.A., et enregistrée sous le n°43767 dans les classes 29 et 30, puis publiée dans le BOPI n°1/2001 paru le 22 juin 2001 ;

**Attendu** que la Société NESTLE SENEGAL est titulaire de la marque « MAGGI-NOKOSS + Logo » déposée le 15 décembre 2000, et enregistrée sous le n° 43482 dans la classe 30, puis publiée dans le BOPI n°1/2001 du 22 juin 2001 ;

**Attendu** qu'au soutien de son opposition, la Société NESTLE SE NEGAL invoque le risque de confusion entre les marques des deux titulaires ; qu'elle soutient que ces marques présentent des ressemblances impressionnantes, notamment la reproduction par le titulaire de la marque contestée, du terme NOKOSS, du pictogramme et l'aspect visuel du jingle de la publicité de sa marque MAGGI-NOKOSS ;

**Attendu** que l'opposante soutient par ailleurs qu'au moment du dépôt de la marque contestée, le signe NOKOSS n'était pas disponible du fait de son appropriation par la marque MAGGI NOKOSS ; que le dépôt de la marque contestée n'a d'autre dessein que celui de provoquer la confusion en vue de nuire au produit de l'opposante ; qu'elle soutient que sa marque est le fruit de recherches coûteuses effectuées au Sénégal depuis 1999 ; que cette marque a acquis une grande notoriété sur le marché grâce à

l'importante campagne de promotion effectuée sans discontinuité dans l'ensemble du pays ; qu'en riposte à cette notoriété, la Société Jumbo a fait fabriquer par sa maison alliée, la Société BROEX S.A., une marque identique pour désigner un produit identique ;

**Attendu** qu'en réplique, La Société BROEX S.A., soutient que, le terme NOKOSS contenu dans les marques des deux titulaires ne suffit pas d'office à créer un droit qui lui serait opposable ; que ce terme est générique et ne peut en aucun cas faire l'objet d'appropriation privative ; qu'il s'agit comme l'a déclaré l'opposante elle-même, d'un terme culturellement et sociologiquement sénégalais, une constante de la cuisine sénégalaise ; qu'en prétendant faire protéger ce mot à son seul profit, la Société NESTLE-SENEGAL a violé l'article 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 ; qu'en outre, l'opposant ne peut s'approprier les dessins de mortier et pilon, qui sont des instruments utilisés depuis toujours dans la cuisine et particulièrement en Afrique ; que ce dessin n'a aucun caractère distinctif et ne peut donc pas faire l'objet d'un dépôt de marque valable ; que l'argument tiré de la campagne publicitaire doit être considéré comme inopérant ; que seuls les éléments contenus dans l'acte de dépôt sont à prendre en considération dans l'appréciation des marques en présence ; que ces éléments distinctifs, MAGGI et JUMBO ne présentent aucune ressemblance visuelle ni phonétique, et ne peuvent prêter à confusion ;

**Attendu** qu'en réponse aux écrits du titulaire de la marque contestée, la Société NESTLE-SENEGAL relève que lesdits écrits sont irrecevables comme étant tardives ; que le délai pour répondre à l'opposition expirait le 20 juillet 2002, alors que la réponse a été déposée le 16 août 2002, cachet de l'Organisation faisant foi ; que dans sa réponse, la Société BROEX S.A., a demandé un délai supplémentaire en s'appuyant sur un moyen qui n'est pas acceptable, notamment un malentendu avec son correspondant qui ne lui avait pas donné l'instruction de répondre à cette opposition ;

**Attendu** que l'opposante verse au dossier d'opposition un jugement du Tribunal Hors Classe de Dakar qui a annulé l'enregistrement de la marque NOKOSS JUMBO n°43767, ainsi qu'un certificat de non appel de ladite décision ;

**Attendu** que le délai de réponse à l'avis d'opposition n'est renouvelable que si la demande en est faite à l'Organisation dans les délais ; que dans le cas d'espèce, la demande introduite par la Société BROEX S.A., le 16 août 2003, plus de trois mois après communication de l'avis d'opposition, est intervenue hors délai ; que ladite réponse est par conséquent irrecevable ;

**Attendu** que par Jugement n°2171 du 12 décembre 2001 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ( Sénégal ), l'enregistrement de la marque NOKOSS JUMBO a été annulé ; que ce jugement n'a pas fait l'objet de recours ;

**Attendu** que les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etat membres en application des dispositions de l'Accord de Bangui et ses annexes font autorité dans tous les Etats membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs ;

**DECIDE**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n°43767 de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » formulée par la Société NESTLE-SENEGAL est reçue quant à la forme.

**Article 2** : Il est pris acte du Jugement n°2171 du 12 décembre 2001.

**Article 3** : la radiation de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » n°434767 sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle.

**Article 4** : La Société BROEX S.A., titulaire de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » n°43767 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

**Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003**

**(é) Anthioumane N'DIAYE**