

DECISION N° 00328 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque
« YAHOO » N° 56419**

**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° 56419 de la marque « YAHOO ! » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2008 par la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V, représentée par le Cabinet ALPHINOOR SARL ;

Attendu que la marque « YAHOO » a été déposée le 13 juin 2007 par la société YAHOO ! INC. et enregistrée sous le N° 56419 dans les classes 14, 16, 25, 28, 30 et 33, puis publiée au BOPI N° 4/2007 du 20 mars 2008 ;

Attendu que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V allègue qu'elle est titulaire de la marque « YAZOO » N° 53681 déposée le 23 mars 2006 dans les classes 29, 30 et 32 ; que la propriété de cette marque lui revient de ce fait, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif de propriété d'utiliser sa marque « YAZOO » N° 53681 ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'outre l'antériorité du dépôt de sa marque pour les mêmes produits de la classe 30, les ressemblances conceptuelles et visuelle manifestes avec la marque « YAHOO » N° 56419 peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les marques en cause ; que sur le plan phonétique, les deux signes se ressemblent par leur rythme ; le droit invoqué « YAZOO » est prononcé YA[Z]/OO et la marque postérieure est prononcée YA[H]/OO ; ainsi, les signes sont ressemblants sur le plan phonétique ; cette sonorité commune est immanquablement de nature à rapprocher les deux marques ;

Que le risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, est au demeurant renforcé par la connaissance de sa marque « YAZOO » N° 53681 sur le marché ; qu'il y a lieu de procéder à la radiation partielle de l'enregistrement attaqué dans la classe des produits 30 communes aux deux marques, dans les conditions de publicité prévues par la loi ;

Attendu que la société YAHOO ! INC. soutient dans son mémoire en réponse que les produits couverts par les deux marques ne sont ni identiques, ni similaires ; que la différence phonétique est suffisamment perceptible entre les deux marques, dont la coexistence est de surcroît tolérée dans d'autres offices à travers le monde ;

Qu'elle n'était pas informée de l'utilisation de la marque « YAZOO » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI et le dépôt de sa marque « YAHOO » N° 56419 a été fait de bonne foi ;

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits de la classe 30, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement N° 56419 de la marque « YAHOO » formulée par la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement N° 56419 de la marque « YAHOO » est partiellement radié dans la classe 30.

Article 3 : La société YAHOO ! INC., titulaire de la marque « YAHOO » N° 56419 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 16 juillet 2010

(é) **Paulin EDOU EDOU**

