

DECISION N° 0020 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« NUTTELINI » n° 63513**

**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° 63513 de la marque « NUTTELINI » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 19 août 2011 par la société FERRERO S.p.A, représentée par le Cabinet NGWAFOR & PARTNERS ;

Attendu que la marque « NUTTELINI » a été déposée le 7 janvier 2010 par la société COLOMBINA S.A et enregistrée sous le n° 63513 dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 4/2010 paru le 22 février 2011 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société FERRERO S.p.A fait valoir, qu'elle est titulaire de la marque « NUTTELA » n° 48377 déposée le 29 juillet 2003 dans la classe 30 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à sa marque « NUTTELA » dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « NUTTELINI » n° 63513 est très similaire à sa marque « NUTTELA » n° 48377, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, lorsqu'elle est

utilisée pour des produits identiques ou similaires de la classe 30 ; que du point de vue visuel et phonétique, les marques ont plus de ressemblances que de différences et la confusion est susceptible de se produire ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les produits sont vendus dans les mêmes rayons et qu'ils sont placés côte à côte ou non ;

Que le dépôt de la marque contestée constitue une atteinte absolue aux droits antérieurs lui appartenant ; qu'il échète de prononcer la radiation de cette marque dont la coexistence avec sa marque sur le marché ne peut qu'entraîner un risque de confusion ou de tromperie pour le public ;

Attendu que la société COLOMBINA S.A fait valoir, dans son mémoire en réponse, que s'il est vrai que les deux marques présentent quelques similitudes, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles peuvent coexister sur le territoire des Etats membres de l'OAPI sans risque de confusion, comme c'est déjà le cas sur plusieurs autres territoires où cette coexistence pacifique est admise ;

Que si les marques « NUTTELA » et « NUTTELINI » coexistent sur des territoires où le niveau de discernement, de développement et de culture est le même que dans les pays membres de l'OAPI, il ne saurait exister un risque de confusion entre ces marques dans les pays membres de l'OAPI ;

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 30 ; que les différences invoquées par le déposant ne suppriment pas ce risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a 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° 63513 de la marque « NUTTELINI » formulée par la société FERRERO S.p.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 63513 de la marque « NUTTELINI » est radié.

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

Article 4 : La société COLOMBINA S.A, titulaire de la marque « NUTTELINI » n° 63513, 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 9 janvier 2013

(é) **Paulin EDOU EDOU**