

DECISION N° 075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « DEEMAH + Logo » n° 70195

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° 70195 de la marque « DEEMAH + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 juin 2013 par la société AFRICA BUSINESS COMPANY, représentée par M° FOUDA Thomas Joël ;

Attendu que la marque « DEEMAH + Logo » a été déposée le 30 janvier 2012 par la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD Co. et enregistrée sous le n° 70195 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 paru le 06 juin 2013 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société AFRICA BUSINESS COMPANY fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « DEEMAH Logo » n° 63998, déposée le 04 mars 2010 dans la classe 30, et qui constitue des droits enregistrés antérieurs ;

Que la marque du déposant «DEEMAH + Logo » n° 70195 viole les dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, aux termes desquelles « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que les deux marques en conflit ont le même élément verbal dominant et ont été déposées pour couvrir des produits similaires, qu'il convient de les comparer pour se rendre à l'évidence qu'elles ne peuvent coexister en territoire OAPI, le risque de confusion étant avéré ;

Que l'élément verbal dominant « DEEMAH » est identique aux deux marques en présence lequel élément verbal à été reproduit avec le même stylisme pour créer volontairement la confusion auprès des consommateurs et du public sur l'origine des produits qui, quant à eux, sont similaires pour les deux marques ; que les éléments figuratifs des deux marques en conflit se ressemblent au point où il n'est pas possible de distinguer les deux marques au plan visuel ;

Qu' en outre la marque de l'opposant a été déposée pour couvrir les produits de la classe 30 et la marque du déposant elle aussi a été déposée pour couvrir les produits de la même classe 30, ainsi que ceux des classes 29 et 32 qui sont distribués dans les mêmes circuits commerciaux en ce que ce sont des produits alimentaires vendus dans les mêmes rayons ; que le risque de tromperie ou de confusion se trouve ainsi renforcé, rendant impossible la coexistence en zone OAPI des deux marques pour le consommateur d'attention moyenne ;

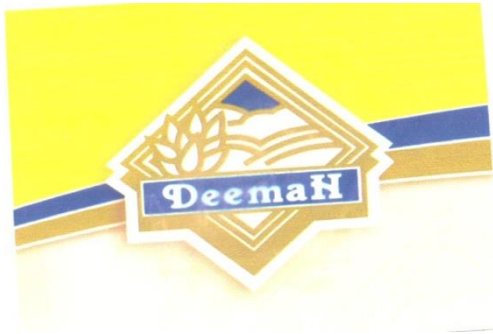
Attendu que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP LTD. Co. fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle est propriétaire des marques « DEEMAH Logo & Device en caractères arabes » et « DEEMAH Logo & Device en anglais » (ainsi désignées « Marques DEEMAH », dans plusieurs pays de l'Afrique) ; que plusieurs de ces enregistrements remontent aux années 1990 ;

Que par certificat daté du 27 octobre 2009, le déposant a désigné l'opposant, comme étant l'importateur et le distributeur exclusif des produits vendus sous les marques de commerce « DEEMAH » au Cameroun, durant une période d'un an, à compter du 1^{er} novembre 2009, bien que ce certificat de nomination donne à l'opposant l'autorisation d'agir à la place du déposant, pour empêcher des contrefaçons et contrebandes de produits portant les marques « DEEMAH », il n'accorde pas à l'opposant, le droit de déposer les marques « DEEMAH » à son propre nom ;

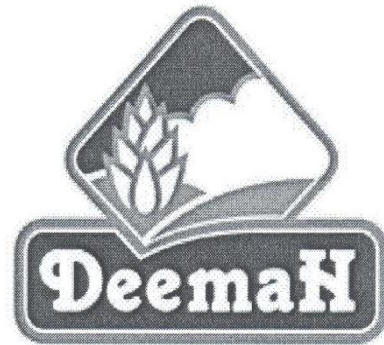
Que l'opposant a effectué l'enregistrement de la marque n° 63998 de mauvaise foi, que lorsqu'il a demandé ledit enregistrement, l'opposant avait parfaitement connaissance que cette marque était déjà la propriété du déposant et qu'il n'avait pas le droit de l'enregistrer à son propre nom ;

Qu'une procédure distincte en justice, en vue d'obtenir l'annulation de l'enregistrement n° 63998 par les tribunaux camerounais est actuellement en préparation et les documents relatifs à cette action pourront être produits ;

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



Marque n° 63998
Marque de l'opposant



Marque n° 70195
Marque du déposant

Attendu que la marque appartient au premier déposant sur le territoire des Etats membres de l'OAPI conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa premier de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que l'enregistrement n° 63998 de la marque « DEEMAH Logo » par la société AFRICA BUSINESS COMPANY n'a pas fait l'objet d'annulation suite à une revendication de propriété devant le Directeur Général, conformément à l'article 5(3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ni fait l'objet d'une annulation par décision judiciaire devenue définitive conformément à l'article 18 de l'Accord de Bangui proprement dit ;

Attendu en outre que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre la marque « DEEMAH + Logo n° 70195 du déposant et la marque « DEEMAH Logo » n° 63998 de l'opposant se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 29, 30 et 32 d'une part, et de la classe 30 d'autre part, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 70195 de la marque « DEEMAH + Logo » formulée par la société AFRICA BUSINESS COMPANY est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 70195 de la marque « DEEMAH + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD Co., titulaire de la marque « DEEMAH + Logo » n° 70195, 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 19/12/2014

Le Directeur Général



Paulin EDOU EDOU