

## **DECISION N° 301/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SUNTOTAL + Logo » n° 79009**

#### **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° 79009 de la marque « SUNTOTAL + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 novembre 2015 par la société TOTAL SA, représentée par le cabinet Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE ;
- Vu** la lettre n° 07627/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 22 décembre 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SUNTOTAL + Logo » n° 79009 ;

**Attendu que** la marque « SUNTOTAL + Logo » a été déposée le 18 mars 2013 par la société GUANGZHOU SUNTOTAL GROUP Co. LTD. et enregistrée sous le n° 79009 pour les produits de la classe 11, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2014 paru le 15 juillet 2015 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société TOTAL S.A. fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- AIR TOTAL n° 19804, déposée le 26 décembre 1979 dans la classe 4 ;
- TOTAL + Logo n° 30821, déposée le 26 juillet 1991 dans les classes 1, 2, 3, 4 et 19 ;
- TOTAL n° 13503, déposée le 25 octobre 1973 dans les classes 1, 3, 4 et 19 ;

- TOTAL Logo & Energie Device n° 48216, déposée le 04 juin 2003 dans les classes 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43 ;
- TOTAL Logo & Energie Device n° 48218, déposée le 04 juin 2003 dans les classes 1, 4, 5, 17 et 19 ;
- TOTAL Logo & Energie Device n° 48624, déposée le 20 août 2003 dans la classe 3 ;
- TOTAL MINING SOLUTIONS Logo & Device n° 71771, déposée le 09 juillet 2012 dans les classes 4 et 6 ;
- TOTAL MINING SOLUTIONS Logo & Device n° 71772, déposée le 09 juillet 2012 dans la classe 42 ;
- TOTAL GAZ n° 36243, déposée le 24 avril 1996 dans les classes 4 et 6 ;
- TOTAL GAZ n° 17919, déposée le 22 février 1978 dans la classe 4 ;

**Que** ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Que** selon les dispositions de l'article 7 (1) et (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques un risque de confusion sera présumé exister » ;

**Qu'**aux termes de l'article 3 (b) de la même Annexe, 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** du point de vue conceptuel, les marques « TOTAL » et « SUNTOTAL » sont conçues autour du même thème, en ce sens qu'elles renvoient toutes à la production et à la commercialisation d'énergie ; que ces éléments sont susceptibles de faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'opposant a étendu ses activités en s'impliquant dans le domaine solaire et est en phase de passer du statut de groupe pétrolier à celui de groupe énergétique ;

**Que** la marque querellée « SUNTOTAL » pourrait être perçue pas les consommateurs comme faisant partie du groupe TOTAL en ce que l'ajout du vocable anglais SUN se traduisant par le soleil en français, n'est pas distinctif pour les produits et services liés à l'énergie solaire ;

**Que** la Commission Supérieure de Recours a jugé que l'appréciation du

risque de confusion devrait « tenir compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire qualifié « moyen » dans l'espace OAPI (Décision 34/CSR/OAPI du 26 mars 2004) ;

**Que** selon la même Commission Supérieure de Recours, « le risque de confusion devrait être apprécié suivant le degré de perception du consommateur d'attention moyenne, un certain degré de ressemblances entre plusieurs marques peut donner à croire à ce consommateur, lorsqu'il s'agit de produits de consommation courante, qu'il a affaire au même fournisseur ou à des fournisseurs partenaires (Décision 0179/CSR/OAPI du 25 avril 2004) ;

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



Marque n° 48216

Marque n° 79009

Marque de l'opposant

Marque du déposant

**Attendu qu'il** existe un lien de complémentarité entre les services de la classe 42 de la marque n° 71772 « TOTAL MINING SOLUTIONS Logo & Device » de l'opposant et les produits de la classe 11 de la marque n° 79009 « SUN TOTAL Logo » du déposant ;

**Attendu que** la société GUANGZHOU SUNTOTAL GROUP Co. LTD. n'a pas réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société TOTAL S.A., que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

#### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 79009 de la marque « SUNTOTAL + Logo » formulée par la société TOTAL S.A. est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 79009 de la marque « SUNTOTAL + Logo » est radié.

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

**Article 4** : La société GUANGZHOU SUNTOTAL GROUP Co. LTD., titulaire de la marque n° 79009 « TOTAL + Logo », 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 28/08/2016

**(é) Paulin EDOU EDOU**