

DECISION N° 303/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MAMI + Vignette » n° 82151

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° 82151 de la marque « MAMI + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 novembre 2015 par la Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d'Ivoire, représentée par le cabinet Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE ;

Attendu que la marque « MAMI + Vignette » a été déposée le 11 mars 2013 par la société PATISEN et enregistrée sous le n° 82151 pour les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2015 paru le 21 octobre 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d'Ivoire fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « MAMAN + Logo » n° 41463, déposée le 16 août 1999 dans les classes 29, 30 et 32 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'aux termes de l'article 7 (1) 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 » ; que ce droit a pour corollaire celui d'empêcher les tiers de faire usage de la marque enregistrée ou de tout

signe similaire ou ressemblant sans son autorisation ;

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 selon les dispositions de l'article 7 (2) de la même Annexe, « l'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage aux cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques un risque de confusion sera présumé exister » ;

Que sur le plan phonétique, les éléments verbaux des deux marques en conflit sont composés chacun de deux syllabes et des mêmes lettres à l'exception de la lettre « I » dans « MAMI » ;

Que sur le plan conceptuel, les deux marques sont conçues sur le thème

de la mère nourricière, renvoyant dans leur expression à l'image de cette mère, le risque de confusion est donc réelle, les deux marques ayant été enregistrées dans les mêmes classes et pour désigner les mêmes produits ;

Attendu que la société PATISEN fait valoir dans son mémoire en réponse qu'en date du 05 juin 1995, elle a déposé la marque « MAMI Vignette » qui a été enregistrée sous le numéro 35092 dans la classe 29 ; que cet enregistrement lui confère le droit exclusif d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ;

Qu'en conséquence, la marque « MAMAN + Logo » n° 41463 de l'opposant ne peut être valablement enregistrée dans la mesure où elle est identique à sa marque « MAMI + Vignette » ; que si le déposant avait entrepris une recherche d'antériorité avant de déposer sa marque « MAMAN », elle aurait su qu'une marque similaire dénommée « MAMI » existait déjà ;

Que la marque querellée a toujours fait l'objet d'une exploitation régulière par la société PATISEN, et pour des raisons commerciales et des besoins de marketing, ladite société a apporté des modifications à sa marque « MAMI » plusieurs fois, ce qui l'a amené à effectuer plusieurs dépôts de cette même marque ;

Attendu qu'en réponse de l'argumentaire du déposant, l'opposant soutient que selon les dispositions de l'article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans » ;

Que la société PATISEN n'apporte pas la preuve du renouvellement de l'enregistrement de la marque « MAMI + Logo » n° 35092 ; qu'en l'absence d'une telle preuve, elle ne peut se prévaloir d'aucune antériorité tirée d'une marque frappée de déchéance, tous les droits liés à cet enregistrement ayant disparu ;

Que le déposant ne peut revendiquer l'antériorité du dépôt de sa marque « MAMI + Logo » n° 35092 et les autres marques dérivées de cette marque déchue ayant été enregistrées postérieurement à la marque « MAMAN » n° 41463 ; que ces marques ne constituent pas des antériorités opposables à sa marque MAMAN, dans la mesure où elles ont été déposées plusieurs années après le dépôt de sa marque ;

Que sur le plan visuel, les deux marques en conflit se ressemblent en

ce sens qu'elles font apparaître dans leurs logos les mêmes couleurs dominantes à savoir, le jaune, le rouge, le blanc et le noir ; que les éléments verbaux des deux marques sont composés de deux syllabes (MA-MAN & MA-MI) et des mêmes éléments d'attaques ; que la différence de son résultant des dernières lettres (AN & I) ne suffit pas à atténuer les similitudes phonétiques des marques en conflit ;

Que les enregistrements des marques MAMI + Logo n° 82151 et des marques dérivées MAMI + Logo n° 52161, 60259, 75757, 75758, 75759, 81193, 81194, 81195, 81196, 81197, et 82151 constituent une violation des droits antérieurs de l'opposant et ne sont donc pas valables ;

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



Marque n° 41463

Marque n° 77599

Marque de l'opposant

Marque du déposant

Attendu que la société PATISEN disposait d'un droit enregistré sur la marque « MAMI + Vignette » n° 52161, déposée le 25 juillet 2005 dans les classes 29, 30 et 32 ; que cette marque a coexisté avec celle de l'opposant « MAMAN + Logo » n° 41463 pour des produits identiques ou similaires des mêmes classes 29, 30 et 32 depuis 1999, avant le dépôt le 11 mars 2013 de la marque « MAMI + Vignette » n° 82151,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 82151 de la marque « MAMI + Vignette » formulée par la Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d'Ivoire est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 82151 de la marque « MAMI + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires ayant coexisté depuis de nombreuses années.

Article 3 : La Compagnie Africaine de Produits Alimentaires en Côte d'Ivoire, 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**

