

## **DECISION N°281/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TOUBA OMO + Logo » n°77294**

#### **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°77294 de la marque « TOUBA OMO + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 juillet 2015 par la société UNILEVER PLC, représentée par le Cabinet Spoor & Fisher Inc. & NGWAFOR & Partners Sarl ;
- Vu** la lettre n°6020/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 14 octobre 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TOUBA OMO + Logo » n°77294 ;

**Attendu que** la marque « TOUBA OMO + Logo » a été déposée le 08 octobre 2013 par Monsieur FALL MOUSTAPHA et enregistrée sous le n°77284 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n°5MQ/2014 paru le 13 mai 2015 ;

**Attendu que** la société UNILEVER PLC fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques :

- OMO (Vignette) n°46049 déposée le 19 juillet 2002 dans la classe 3 ;
- OMO n°47957 déposée le 1<sup>er</sup> novembre 2002 dans la classe 3 ;
- OMO MULTIACTIVE Label n°48516 déposée le 16 mai 2003 dans la classe 3 ;
- OMO n°61993 déposée le 23 juin 2009 dans la classe 3.

**Que** ces enregistrements sont encore en vigueur, suite aux renouvellement intervenus en 2012 et 2013 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques « OMO », la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, 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 ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Que** la marque « TOUBA OMO + Logo » n°77294 du déposant contient le terme « OMO » qui est sa marque ; qu'elle présente des ressemblances visuelles et phonétiques avec cette dernière, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion ; que le consommateur d'attention moyenne serait amené à croire que cette marque n'est qu'une extension de la gamme de ses produits ; que le terme « TOUBA » renvoie à la ville du Sénégal ; que l'adjonction de ce terme dans la marque du déposant ne supprime pas tout risque de confusion entre les marques en conflit ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits

identiques de la même classe 3 ; que la coexistence des deux marques sur le marché ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

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



Marque n°46049  
 Marque n°77294  
 Marque de l'opposant  
 Marque du déposant

**Attendu que** compte tenu des ressemblances phonétiques (reprise de l'élément verbal prédominant de la marque de l'opposant) prépondérantes par rapport aux différences (les couleurs et les autres éléments verbaux et figuratifs) entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant

aux produits identiques et similaires de la même classe 03, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques des deux titulaires sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Attendu qu'il** existe également un risque d'association entre les produits marqués « OMO » et « TOUBA OMO » ; que les consommateurs d'attention moyenne

pourraient attribuer auxdits produits une même origine ou croire qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

**Attendu en outre que** Monsieur FALL Moustapha n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société Unilever Plc; 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°77294 de la marque « TOUBA OMO + Logo » formulée par la société UNILEVER PLC est reçue en la forme.

**Article 2 :** Au fond, l'enregistrement n°77294 de la marque « TOUBA OMO + Logo » est radié.

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

**Article 4 :** Monsieur FALL MOUSTAPHA, titulaire de la marque « TOUBA OMO + Logo » n°77294, 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 29/04/2016

(é) **Paulin EDOU EDOU**

