

DECISION N° 283/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « YAMY + Logo » n° 77365

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° 77365 de la marque « YAMY + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 août 2015 par la société PATISEN S.A., représentée par Monsieur Doudou SAGNA ;

Attendu que la marque « YAMY + Logo » a été déposée le 04 mars 2013 par la société FASO EPICERIE SARL et enregistrée sous le n° 77365 pour les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2014 paru le 13 mai 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société PATISEN S.A. fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « MAMI + Vignette » n° 52161, déposée le 25 juillet 2005 dans les classes 29, 30 et 32 ;

Que cet enregistrement qui n'a fait l'objet ni de déchéance ni de radiation, est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « YAMY + Logo » n° 77365 du déposant est une imitation frauduleuse de la marque « MAMI + Vignette » n° 52161 de l'opposant ; qu'elle porte atteinte

aux droits antérieurs enregistrés de l'opposant et cette ressemblance est telle qu'elle va créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, sur les produits et leur origine ;

Que le déposant n'a fait que modifier la dénomination « MAMI » de la marque de l'opposant en remplaçant la première lettre M par

la lettre Y et la dernière lettre I par la lettre Y, pour constituer la dénomination « YAMY » ; qu'il a fait enregistrer comme marque pour des produits déjà couverts par l'enregistrement de la marque « MAMI » de l'opposant ;

Que la ressemblance frappante entre les deux signes du fait d'une imitation frauduleuse est de nature à tromper le public aussi bien sur l'origine des produits que sur l'identité du fabricant ; qu'un consommateur d'attention moyenne va choisir inconsciemment des produits revêtus de la marque « YAMY » du déposant, tout en ayant la conviction qu'il s'est procuré des produits de la société PATISEN S.A., commercialisés sous la dénomination « MAMI » ;

Que le risque de confusion est accentué par le fait que les produits visés par les classes 29 et 30 communes aux deux marques sont identiques, par conséquent, la marque du déposant est une contrefaçon découlant d'une imitation frauduleuse de la marque « MAMI » n° 52161 ;

Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque « MAMI » n° 52161 confère à la société PATISEN S.A. le droit d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée

ainsi que pour les produits similaires ;

Que cette enregistrement confère également à l'opposant 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 ;

Que si la société FASO EPICERIE SARL avant de déposer la marque querellée, avait entrepris une recherche d'antériorité auprès de l'OAPI sur la dénomination « YAMY », elle aurait su qu'il existe déjà un signe similaire dénommé « MAMI » qui a déjà fait l'objet d'un enregistrement au profit d'un tiers depuis l'année 2005, pour des produits relevant des classes 29 et 30 ;

Que conformément à l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la marque querellée « YAMY » n° 77365 ne peut être valablement enregistrée du fait qu'elle est une imitation frauduleuse de la marque « MAMI » n° 52161 de l'opposant, qui a été enregistrée antérieurement pour les mêmes produits relevant des classes 29 et 30 ;

Attendu que la société FASO EPICERIE SARL fait valoir dans son mémoire en réponse qu'à

l'observation de la marque de l'opposant telle que publiée dans le BOPI, l'on peut identifier trois autres signes à savoir : le mot MAMI en couleur vert sur fond jaune, en écriture stylisée, souligné en vert, la tradition des bonnes sauces, bouillon en poudre, tout en haut au coin gauche, dans une figure de forme ovale, qu'on peut lire moins de sel, plus de goût écrits en couleurs rouge ; qu'au milieu de cette forme ovale, l'on voit deux traits stylisés en couleur rouge ;

Que ces trois signes renforcent la différence entre la marque MAMI de l'opposant et la marque YAMY du déposant ; qu'il n'y a pas de risque de confusion possible entre les deux marques ; qu'au plan visuel, les deux marques ont le même nombre de lettres mais n'ont ni le même préfixe, ni le même suffixe ; que les préfixes des marques MAMI et YAMY étant respectivement MA et YA et les suffixes sont MI et MY ;

Que MAMI est écrit en couleurs vertes avec un soulignement stylisé en vert sur fond jaune, alors que YAMY est écrit en couleur rouge sur fond blanc ; qu'une couronne est placée au-dessus de la marque YAMY en rouge et aucun signe similaire ne figure sur la marque MAMI ; que ces deux marques en conflit sont différentes sur le plan visuel ;

Que phonétiquement, les marques des deux titulaires ne se ressemblent pas, leur prononciation étant

différente ; que MAMI est un mot ou une expression qui renvoie, soit à une personne du sexe féminin que l'on affectionne bien : soit à une maman ou à une grand-mère, alors que YAMY dans le langage courant n'est pas une expression qui renvoie à des personnes ; qu'elle pourrait avoir d'autres significations ou renvoyer à autre chose ;

Que l'appréciation du risque de confusion entre deux signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble de ces signes et non sur des éléments pris isolément sur ces signes ; qu'il faut tenir compte du degré de similitude qui existe non seulement entre les signes en conflit, mais également entre les produits et services concernés ; que le consommateur d'attention moyenne perçoit une marque comme un tout et ne s'adonne pas à un examen de ses différents détails ;

Que la société PATISEN S.A. n'a pas respecté le principe de spécialité de la marque ; que le dépôt de sa marque vise tous les produits des classes 29, 30 et 32 ; que le droit des marques étant un droit d'occupation, il est exigé des déposants auprès des offices qui appliquent la Classification Internationale de Nice sur les marques de produits ou de services d'énumérer les produits ou les services revendiqués de façon à cerner avec le champ de protection et les droits exclusifs accordés au titulaires des droits ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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... » ; que cela signifie clairement que l'énumération précise des produits ou des services dans une demande d'enregistrement d'une marque est obligatoire et que la seule énumération des classes n'est pas suffisante pour déterminer l'étendue des droits accordés ; que cela est une application stricte du principe de la spécialité des marques, un des principes fondamentaux du droit des marques ;

Que le droit exclusif d'utiliser ou d'empêcher l'utilisation de la marque MAMI n° 52161 de l'opposant doit porter sur des produits ou services déterminés dans la demande d'enregistrement ; que l'on ne peut apprécier la similarité ou l'identité des produits ou des services que lorsque lesdits produits ou services ont été déterminés et bien identifiés ;

Que c'est en vain que la société PATISEN S.A. essaie de soutenir que si le déposant avait effectué une recherche d'antériorité, il aurait su qu'il existe déjà un signe similaire dénommé MAMI car, en revendiquant tous les produits des classes 29, 30 et 32, même si la

recherche d'antériorité avait été effectuée auprès de l'OAPI, l'on n'aurait pas su avec précision quels sont les produits effectivement revendiqués et couverts par la marque MAMI ;

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



Marque n° 52161

Marque n° 77365

Marque de l'opposant

Marque du déposant

Attendu que compte tenu des différences visuelle, phonétique et intellectuelle, [le mot MAMI en couleur verte sur fond jaune, en écriture stylisée, souligné en vert ; alors que YAMY est écrit en couleur rouge sur fond blanc, avec une couronne placée au-dessus: les deux marques n'ont ni le même préfixe, ni le même suffixe, les préfixes des

marques MAMI et YAMY étant respectivement MA et YA et les suffixes sont MI et MY: MAMI est un mot ou une expression qui renvoie, soit à une personne du sexe féminin que l'on affectionne bien : soit à une maman ou à une grand-mère, alors que YAMY dans le langage courant n'est pas une expression qui renvoie à des personnes, elle pourrait avoir d'autres significations ou renvoyer à autre chose], prépondérantes par

rapport aux ressemblances, il n'existe pas un risque de confusion entre la marque « MAMI » de l'opposant et la marque « YAMY » du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 29 et 30, pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille a des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 77365 de la marque « YAMY + Logo » formulée par la société PATISEN S.A. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 77365 de la marque « YAMY + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion sur le territoire OAPI.

Article 3 : La société PATISEN S.A., 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 30/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU