

DECISION N°827/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « DIBAYA+ VIGNETTE » n° 100654

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° 100654 de la marque « DIBAYA + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 décembre 2018 par la société CONFISEN SARL ;
- Vu** la lettre N°0020/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 09 janvier 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « DIBAYA + Vignette » n°100654 ;

Attendu que la marque « DIBAYA + Vignette » a été déposée le 09 mars 2017 par les ETS DIBAYA EXPRESS, et enregistrée sous le n° 100654 pour les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI N° 08MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Attendu que la société CONFISEN SARL fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « BEGUE+ VIGNETTE » n° 91125 déposée le 03 octobre 2016 dans la classe 30 ; que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que par ce dépôt elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur ladite marque, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé pour les produits visés, mais aussi sur tout terme similaire ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà

enregistrée, 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 la marque querellée est identique et similaire à sa marque car elle reproduit les éléments fondamentaux de sa marque que sont les aspects figuratifs et les couleurs (bustes d'athlètes, reproduction identique du gingembre, couleur verte dominante, même présentation) ;

Que le titulaire de la marque querellée a cherché à tirer profit de sa marque en la reproduisant de manière quasi-identique et que l'identité ou la similarité des produits couverts par les deux marques en classe 30 notamment les produits de confiserie pourrait suffire à tromper le consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits ;

Qu'un protocole d'accord a été signé par les deux parties dans lequel le titulaire de la marque querellée a pris l'engagement de renoncer aux droits portant sur sa marque à l'OAPI suite à la violation de ses droits antérieurs constitués par sa marque « BEGUE+ VIGNETTE » n° 91125 ;

Attendu que les ETS DIBAYA EXPRESS indiquent dans leur réponse qu'à l'analyse, les deux marques sont si différentes que le risque de confusion dans l'esprit du consommateur tel qu'allégué est quasiment nul ;

Que les différences tiennent au fait que sur sa marque il a été apposé la représentation d'un homme avec une musculature forte contrairement à celle de l'opposant où on y aperçoit les représentations d'hommes de petites tailles ;

Que le nom « gingembre » est le nom de la racine et ne saurait faire l'objet d'appropriation privée ;

Que le protocole d'accord excipé ne pourrait produire un effet juridique compte tenu des conditions dans lesquelles il a été extorqué ; que ce protocole ayant été obtenu sous la contrainte et il s'en désengage ;

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



Marque n°91125 de l'opposant



Marque n°100654 du défendeur

Attendu que sur le plan visuel et conceptuel, les marques en conflit sont illustrées avec une vignette sur laquelle sont apposées la même représentation d'un homme avec une musculature forte, évocateur de force et de vigueur, les mêmes couleurs vertes aux multiples déclinaisons, la représentation de la racine du gingembre, et couvrent des produits identiques et similaires de la même classes 30 ;

Attendu que les ressemblances visuelle et conceptuelle sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 30 et qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 100654 de la marque « DIBAYA + Vignette » formulée par la société CONFISEN SARL, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 100654 de la marque « DIBAYA + Vignette » est radié.

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

Article 4 : Les ETS DIBAYA EXPRESS, titulaire de la marque « DIBAYA + Vignette » n° 100654, disposent 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 21 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**