

DECISION N°995/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOTAL + LOGO » n° 104960

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° 104960 de la marque « TOTAL + LOGO »
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 septembre 2019 par le SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING ;
- Vu** la lettre n° 0889/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 17 septembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TOTAL + LOGO » n° 104959;

Attendu que la marque « TOTAL + LOGO » a été déposée le 20 novembre 2018 par la SOCIETE TOTAL S.A et enregistrée sous le n°104960 pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 43 et 45, ensuite publiée au BOPI N° 02 MQ/2017 paru le 08 mars 2019 ;

Attendu que la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « TOTAL » n° 113789, déposée le 25 mai 2018 dans les classes 35, 37 et 42 ;

Que l'opposition ne porte que sur les classes 35, 37 et 42 communes aux enregistrements des deux titulaires ;

Que la marque querellée est une reproduction à l'identique de sa marque de sorte que l'élément verbal unique « TOTAL » qui est aussi l'élément dominant et distinctif se retrouve dans celle de la partie adverse ;

Que sur les plans visuel et phonétique, les deux marques sont strictement identiques et que l'élément figuratif présent dans la marque querellée est purement décoratif et ne retiendra pas l'attention du consommateur ;

Que dans la mesure où les marques sont aussi fortement identiques, les consommateurs pourraient penser à tort que les services sont de la même entité ;

Que les services couverts par la marque incriminée et notamment ceux des classes 35, 37 et 42 sont similaires aux siens dans la mesure où ils partagent une même nature et une même fonction ;

Attendu que la SOCIETE TOTAL S.A dans sa réponse indique qu'elle a l'antériorité de plusieurs marques portant le terme « TOTAL » à l'OAPI, que ces enregistrements sont en vigueur, que le dépôt de la marque querellée a été fait dans l'optique de consolider le portefeuille des marques existantes et d'obtenir l'enregistrement du logo de son entreprise dans les catégories de marchandises dans lesquelles elle détient déjà les enregistrements avec le mot « TOTAL » ;

Que l'usage du signe « TOTAL » par la partie adverse est susceptible d'amener les consommateurs à croire qu'il existe une connexion entre les titulaires ;

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



Marque querellée n°104960



Marque n°113789 de l'opposant

Attendu que la société TOTAL SA dispose de droits antérieurs sur le signe « TOTAL » résultant de l'enregistrement n°48216 de la marque « TOTAL+ LOGO » déposée le 04 juin 2003 dans les classes de services parmi lesquelles 35, 37 et 42, encore en vigueur,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 104960 de la marque « TOTAL + LOGO » formulée par la société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°104960 de la marque « TOTAL + LOGO » est rejetée.

Article 3 : La société SUZHOU DAKE MACHINERY CO. LTD 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 17 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**