

DECISION N° 1092/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « YO-YO » n° 107802

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° 107802 de la marque « YO-YO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 septembre 2019 par la société PROVOGUE (INDIA) LIMITED, représentée par Monsieur ABESSOUGUIE Denis ;

Attendu que la marque « YO-YO » a été déposée le 05 avril 2019 par la société PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED et enregistrée sous le n° 107802 pour les produits de la classe 30 ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société PROVOGUE (INDIA) LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « YOYO & Device » n° 68640 déposée le 28 juillet 2011 pour les produits de la classe 30 ; que sa marque est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt conformément à l'alinéa 1 de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits couverts par son enregistrement ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle dispose également le droit d'empêcher l'usage par les tiers, des signes identiques ou similaires à sa marque, pour des produits identiques ou similaires qui pourraient créer un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que d'après 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 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 la marque du déposant ressemble à la sienne au point de créer une confusion ; que les deux marques ont les mêmes mots prédominants « YO YO » ; que les deux marques se prononcent exactement de la même manière ; que la marque du déposant se présente comme une nouvelle marque ou une autre représentation de sa marque ;

Que les deux marques portent toutes sur les mêmes produits contenus dans la classe 30 ; que cela crée un risque de confusion auprès du consommateur d'attention moyenne ; Qu'il s'agit d'un dépôt de mauvaise foi ;

Que pour tous ces motifs, il y a lieu de procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque « YO-YO » n° 107802 ;

Attendu que la société PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, représentée par le cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM, fait valoir en réponse que son dépôt a été effectué de bonne foi ;

Que depuis le 17 mars 2008 elle est titulaire de la marque « YO-YO » enregistrée sous le n° 58539 pour les produits de la classe 29 ; que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ; qu'au contraire, la marque sur laquelle l'opposant se base pour fonder son action a été déposée le 28 juillet 2011, bien après la sienne ; que conformément à l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, cette marque lui appartient ;

Qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser ses marques, ou un signe leur ressemblant, pour les produits couverts par ses enregistrements ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle dispose également le droit d'empêcher l'usage par les tiers, des signes identiques ou similaires à ses marques, pour des produits identiques ou similaires qui pourraient créer un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'il y a lieu de rejeter l'opposition comme non fondée et maintenir sa marque en vigueur ;

Attendu que le dépôt effectué le 17 mars 2008 par la société PARLE PRODUCTPRIVATE LIMITED couvre les produits de la classe 29 et non ceux de la classe 30 ;

Attendu que l'opposition porte sur les produits suivants de la classe 30 : « *Biscuits; cookies; cream biscuits; crackers; malt biscuits; chocolates; cakes;*

candy; confectionery; sugar confectionery; rusk; waffles.» ; que la marque de l'opposant est enregistrée pour les produits suivants de la classe 30 : « Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, spaghetti, all included in class thirty; all other products and related products included in class thirty.» ; que les produits de la marque querellée apparaissent identiques pour certains et similaires voire complémentaires, pour d'autres, à ceux de la marque de l'opposant ;

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



Marque de l'opposant
Marque n° 68640

YO-YO

Marque du déposant
Marque n° 107802

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend à l'identique l'élément verbal distinctif et dominant « YOYO » de la marque de l'opposant ; que les différences de couleurs et d'espacement (présence du tiret dans la marque du déposant) peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Que du point de vue phonétique, les marques en conflit partagent la même cadence de prononciation et la même sonorité ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 30, 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 de la marque « YO-YO » n° 107802 formulée par la société PROVOGUE (INDIA) LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 107802 de la marque « YO-YO » est radié.

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

Article 4 : La société PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, titulaire de la marque « YO-YO » n° 107802, 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**