

# DECISION N° 1105/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TOPA + Vignette » n° 107995

### 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° 107995 de la marque « TOPA + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 février 2020 par la société GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SLU, représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;

**Attendu que** la marque « TOPA + Vignette » a été déposée le 05 octobre 2017 par Monsieur YAN FUHAI et enregistrée sous le n° 107995 pour les produits des classes 29 et 30 ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SLU, fait valoir qu'elle est titulaire des marques « TOMA Logo » n° 44410 déposée le 16 mars 2001 pour les produits des classes 29 et 30, renouvelée le 03 novembre 2001 et « GINO + Logo » n° 41641 déposée le 30 juillet 1999 pour les produits des classes 29 et 30, renouvelée le 26 juin 2009 ; que ses marques sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Que** visuellement, les signes en conflit sont identiques au niveau du dessin entourant la dénomination dont les produits sont destinés aux consommateurs d'attention moyenne ; que le consommateur pensera que les produits commercialisés sous ses marques et ceux commercialisés sous celle du déposant ont la même origine ; qu'il existe une similarité conceptuelle ; que cela crée un risque de confusion ;

**Qu'**en plus, les produits couverts par les deux marques sont presque identiques pour les classes 29 et 30 ;

**Que** l'identité ou la similarité des produits et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion ; que dans ce cas, le risque de confusion et de tromperie est avéré ; qu'elle sollicite la radiation totale de la marque du déposant ;

**Attendu que** Monsieur YANG FUHAI, représenté par Maître Paul Damitart LARE, fait valoir dans son mémoire en réponse qu'il n'existe aucune confusion entre les marques ;

**Que** sa marque est l'abréviation de TOMATO PASTE qui n'a rien à voir avec les marques de l'opposant ; que le dessin figurant sur sa marque est un homme à la tête de tomate qui est entrain de cueillir des tomates et qui tombent dans un panier ; que les marques de l'opposant sont composées de trois tomates d'une part, et d'autre part d'un homme debout dont le corps et la tête sont en forme de tomate ;

**Qu'**à partir de l'instant où seul l'élément verbal de la marque complexe permet au public de nommer le produit ou le service, il convient de lui reconnaître un caractère prépondérant dans l'impression d'ensemble produite par la marque, et ce quel que soit son placement ou son importance vis-à-vis de l'élément figuratif auquel il est associé ; que les marque TOMA et GINO du déposant, bien que figuratif à 70 pourcents, le consommateur utilise les noms TOMA et GINO pour les désigner ; qu'il n'existe donc aucune similitude phonétique ;

**Que** sur le plan conceptuel, sa marque est uniquement constituée d'éléments verbaux qui ne saurait se confondre avec les marques de l'opposant composées à la fois d'éléments figuratifs à savoir, de trois fruits en forme de tomates alignées verticalement et d'éléments verbaux ;

**Que** l'éloignement des marques en conflit ne permet pas de s'attarder sur la comparaison des produits ; que d'ailleurs les produits de la classe 32 et 33 qui ne sont pas désignés par la marque de l'opposant achèvent de creuser le fossé entre les marques litigieuses ; que l'enregistrement ne confère à son titulaire qu'un droit de propriété sur la marque pour les produits et services qu'il a désignés ;

**Que** le dessin de tomate est générique ; qu'il est contraire à l'esprit même du droit des marques de tenter de monopoliser des signes usuels, génériques, nécessaires ou descriptifs des produits ou services qu'ils désignent ;

**Qu'**il y a lieu de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

**Attendu que** l'opposition porte sur les produits des classes suivantes :

Classe 29 : « *Jus de tomate pour la cuisine, purée de tomate* » ;

Classe 30 : « *Sauce tomate* » ;

**Attendu que** les marques n° 44410 et 41641 de l’opposant sont toutes enregistrées pour les produits des classes suivantes :

Classe 29 : “*Foodstuffs and products for use therewith; including tomato puree, margarine and edible oils.*” ;

Classe 30 : “*Foodstuffs and products for use therewith; including pasta, tomato sauce, couscous, bouillon cubes, mayonnaise and food additives.*” ;

**Attendu que** les produits couverts par la marque du déposant apparaissent identiques pour certains et similaires pour d’autres à ceux couverts par ceux de l’opposant ; qu’il s’agit tous des produits alimentaires pouvant partager le même circuit de distribution ;

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



Marque n° 44410  
Marque de l’opposant



Marque n° 107995  
Marque du déposant



Marque n° 41641  
Marque de l’opposant

**Attendu que** du point de vue visuel, la marque du déposant et la marque n° 44410 de l’opposant ont en commun quatre lettres (T-O-A) formant des séquences d’attaques et finales fortement proches ; que cela a pour conséquence de créer des sonorités presque identiques du point de vue phonétique ; que la

seule différence réside dans la substitution de la M par la lettre P dans la marque du déposant ; que toutefois, cette différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les marques ;

**Qu'en plus**, la marque du déposant reproduit les mêmes couleurs revendiquées par la marque n° 41641 ainsi que l'élément figuratif de l'opposant ; qu'il en résulte un risque d'association entre les marques dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, lequel sera susceptible de leur attribuer la même origine ;

**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 des mêmes classes 29 et 30 communes aux deux titulaires, 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 « TOPA + Vignette » n° 107995 formulée par la société GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SLU est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 107995 de la marque « TOPA + Vignette » est radié.

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

**Article 4** : Monsieur YAN FUHAI, titulaire de la marque « TOPA + Vignette » n° 107995, 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**