

DECISION N° 259/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque
« FRUITOGO » n° 73444**

**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° 73444 de la marque « FRUITOGO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 01 juillet 2014 par la société FRUIT OF THE LOOM INC., représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

Attendu que la marque « FRUITOGO » a été déposée le 21 novembre 2012 par la société FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015 et enregistrée sous le n° 73444 pour les produits des classes 21, 25, 29 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2013 paru le 10 janvier 2014 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société FRUIT OF THE LOOM INC. fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- FRUIT OF THE LOOM n° 34092, déposée le 21 juin 1994 dans la classe 25 ;
- FRUIT OF THE LOOM + Dessin n° 39913, déposée le 25 septembre 1998 dans la classe 25 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que par les dépôts ci-dessus, l'opposant dispose d'un droit de propriété exclusif sur l'expression FRUIT OF THE LOOM, 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, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ;

Qu'en outre, la validité du terme FRUIT OF THE LOOM pour désigner des produits de la classe 25 est incontestable, ce nom est parfaitement conforme aux

exigences des articles 2 et 3 pour constituer une marque valable ;

Que le dépôt de la marque FRUITOGO pour des produits de la classe 25 constitue une atteinte aux droits antérieurs de l'opposant ; qu'on retrouve dans les deux marques le mot FRUIT ; que ce mot est l'élément principal des marques de l'opposant et celui qui retient l'attention d'un consommateur moyen ; que concernant la marque n° 39913, le caractère attractif du mot FRUIT est accentué par la présence de dessins de fruits qui lui donnent encore plus d'importance, faisant un élément essentiel de la marque ;

Que ce mot est distinctif pour des produits de la classe 25 ; que dans la marque FRUITOGO le mot FRUIT, qui est associé à un terme purement descriptif (le nom d'un pays), reste prédominant et attire l'attention ; que pour un consommateur d'attention moyenne, la marque sera comprise comme « fruit of Togo », une formulation similaire à la marque de l'opposant »FRUIT DE LOOM« ; qu'elle sera perçue comme une variante de FRUIT OF THE LOOM et le consommateur lui attribuera la même origine ;

Que si l'appréciation du risque de confusion doit être fait de manière globale en considérant l'ensemble de chaque marque, il est couramment admis qu'un élément prédominant peut suffire à créer un risque de confusion ; que la reproduction d'un

tel élément permet de conclure à un risque de confusion ;

Que la marque querellée revendique une protection pour les produits de la classe 25 ; qu'il y a une identité des produits puisque les deux marques concernent les produits de la classe 25 et un risque de confusion se crée entre les marques des deux parties ;

Qu'au plan phonétique, le Togo est un pays francophone et de ce fait le mot FRUIT de « FRUIT OF THE LOOM » sera prononcé selon la prononciation française et non anglaise ; que visuellement, la présence du même mot FRUIT dans les deux marques donne une similarité suffisante pour entraîner un risque de confusion, et cette similarité est renforcée par le dessin de fruits dans la marque n° 39913 de l'opposant ; que le terme TOGO a un caractère descriptif qui ne diminue pas la similarité ;

Que le dépôt de la marque FRUITOGO n° 73444 constitue une atteinte absolue aux droits antérieurs de l'opposant et l'opposition se limite aux produits de la classe 25 qui sont seuls commun aux deux marques ;

Attendu que la société FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015 fait valoir dans son mémoire en réponse que sont en règle générale similaires les produits habituellement fabriqués dans les mêmes entreprises, à l'aide des mêmes technologies et par des

personnes disposant des mêmes connaissances techniques ; que dans l'espèce, les deux entreprises sont différentes et utilisent des technologies différentes, l'opposante la haute technologie et le déposant, le travail manuel et artisanal ;

Que l'opposant est une entreprise industrielle et commerciale utilisant la haute technologie alors que le déposant est une Fondation faisant des œuvres caritatives ; que cette dernière est une Fondation italienne travaillant au Togo et aidant les jeunes et les femmes dans l'agriculture et le tissage, à se développer ; qu'elle constitue une plate-forme permettant à des jeunes et des femmes du Togo à promouvoir leurs produits à travers les marques FRUITOGO et TOMATOGO ;

Qu'au regard de ce qui précède, la similarité des produits n'emporte pas automatiquement le risque de confusion, car les entreprises sont différentes de par leurs technologies, l'une a le savoir-faire industriel, l'autre a le savoir-faire artisanal et bio, et leurs produits ne sont pas gérés par les mêmes fournisseurs, ni adressés à la même clientèle ;

Que les marques des deux titulaires ne se prononcent pas de la même façon, même si elles commencent toutes par le même mot « FRUIT », car la marque de l'opposant est de langue anglaise alors que celle du défendeur est de langue française ;

Que les marques en conflit n'ont pas le même nombre de syllabes, ni la même cadence, la marque querellée se lit d'un trait tandis que celle de l'opposant est entrecoupée ; que visuellement, les marques en conflit ne se ressemblent pas et il existe une différence de par la longueur des mots et des caractères ; que la marque querellée est un mot unique « FRUITOGO », alors que celles de l'opposant sont composées de plusieurs mots « FRUIT OF THE LOOM » ; que les marques des deux titulaires ont des sens différents, l'une indiquant les produits ayant pour l'origine le Togo et l'autre se référant aux produits provenant de Loom ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et conceptuelle (reprise du terme

prédominant et distinctif « FRUIT » accentuée par les dessins des fruits de la marque de l'opposant, dans la marque « FRUITOGO » du déposant, le mot FRUIT, qui est associé à un terme purement descriptif [le nom d'un pays], reste prédominant et attire tout de suite l'attention à lui seul, la deuxième partie des éléments verbaux des marques des deux titulaires renvoie à la même réalité : l'origine des produits), prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la même classe 25, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 73444 de la marque « FRUITOGO » formulée par la société FRUIT OF THE LOOM INC. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 73444 de la marque « FRUITOGO » est radié partiellement en classe 25

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

Article 4 : La société FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015, titulaire de la marque « FRUITOGO » n° 73444, 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU