

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 18 au 22 mars 2019

DECISION N° 002/19/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Sur le recours en annulation de la décision n°482/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 26 janvier 2018 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BONGOU + Logo » n°82837.

LA COMMISSION

- Vu** Vu l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.A handwritten signature in blue ink, appearing as a vertical stroke with a small hook at the top.A handwritten signature in blue ink, featuring a large, flowing loop.

Vu Vu la décision n°482/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 26 janvier 2018 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BONGOU + Logo » n°82837, de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui la société SUMUL+ COMPAL MARCAS S.A et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 09 janvier 2015, la société de Distribution de Produits Alimentaires (SODIPAL), a déposé la marque « BONGOU + Logo », avant de l'enregistrer sous le n°82837, pour les produits des classes 29, 30 et 32, publiée au BOPI, sous le n°05MQ/2015, paru le 22 décembre 2015 ;

Considérant que le 22 juin 2016, la société SUMUL+ COMPAL MARCAS S.A, représentée par le cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM, Avocats associés a fait opposition à l'enregistrement de la marque « BONGOU + Logo » n°82837, au motif qu'elle est titulaire de la marque « UM BONGO » n°65579, déposée le 20 août 2010, dans les classes 29, 30 et 32 ;

Considérant que par décision n°482/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 26 juin 2018, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « BONGOU + Logo » n°82837, au motif que « compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 29, 30 et 32, il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne » ;

Considérant que par requête en date du 24 avril 2018, la société SUMUL+ COMPAL MARCAS S.A, par l'organe du cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM a saisi la Commission Supérieure Recours de l'OAPI pour demander l'annulation de la décision susvisée ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le conseil de la société SUMUL+ COMPAL MARCAS S.A, relève des similitudes phonétiques et visuelles entre

les deux marques et conclut à un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Que du point de vue visuel, le déposant note que les mots « BONGOU » de la marque du défendeur sont extrêmement similaires à ceux de la marque du requérant et déclenchent le sentiment d'un lien dans le subconscient du consommateur ;

Que du point de vue phonétique, la marque « UM BONGOU » est composée de 07 lettres, tandis que celle du défendeur « BONGOU » est composée de 06 lettres, qui se retrouvent toutes dans la marque du requérant ;

Que le défendeur a seulement retiré la voyelle « U » du mot « UM » de la marque du requérant et l'a ajouté au mot « BONGOU » pour former « BONGOU » ;

Considérant qu'en outre, les marques en opposition concernent la même classe et les mêmes produits des classes 29, 30 et 32 ;

Considérant qu'en réplique, la Société de Distribution des Produits Alimentaires (SODIPAL), par l'organe de son conseil Me Michel Henri KOKRA, note qu'« il ne saurait exister un quelconque risque de confusion entre les deux marques qui ne présentent aucune similitude et qui ne sont exploitées que pour désigner des produits différents (jus de fruits pour la recourante et des bouillons alimentaires pour la société SODIPAL) » et demande la confirmation de la décision du Directeur Général de l'OAPI ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI quant à lui, maintient l'existence de différence entre les marques « BONGOU + Logo » du déposant et « UM BONGOU » de l'opposant, tant sur le plan phonétique (prononciation différente), que visuel (la marque de l'opposant est une marque verbale alors que celle du déposant est complexe, composée d'éléments figuratifs, à savoir, un fond de couleur verte et un tronc féminin à la main levée et du terme « BONGOU » imprimé en couleur rouge).

En la forme

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond

Considérant que selon les dispositions de l'article 7 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires » ;

Qu'au sens de l'article 5 de l'Annexe III du même Accord de Bangui révisé, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier à effectuer le dépôt ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux marques en conflit, couvrent les mêmes produits des classes 29, 30 et 32 ;

Considérant que le caractère de distinctif des signes s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés, au regard du libellé de la marque ;

Que contrairement aux allégations de la société SUMUL + COMPAL MARCAS, selon lesquelles, la marque UM BONGO de la recourante n'est exploitée que pour désigner les jus de fruits, cette marque est enregistrée dans les classes 29, 30 et 32 (cf. certificats d'enregistrements desdites marques versés au dossier) ;

Mais considérant que les deux marques UM BONGO et BONGOU+ Logo, ne sont ni similaires, ni identiques, tant du point de vue visuelle que phonétique ;

Que du point de vue visuel, la marque de l'opposant est une marque verbale, alors que celle du déposant est complexe ;

Que cette dernière est composée d'un élément verbal et d'éléments figuratifs, composés d'un fond de couleur verte et un tronc féminin à la main levée ;

Considérant que du point de vue phonétique, les deux marques sont différentes ;

Que la marque UM BONGO est composée de trois (03) syllabes (UM-BON-GO), tandis que la marque BONGOU est composée de deux(02) syllabes (BON-GOU) ; que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « BONGOU + Logo » n°82837. Qu'il échet de confirmer la décision attaquée ;

Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **Déclare le recours de la société SUMUL+ COMPAL
MARCAS S.A, recevable ;**

Au fond : **Le dit mal fondé ;**

**Confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI
portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la
marque « BONGOU + logo » n°82837.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 22 mars 2019

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

Amadou Mbaye GUISSÉ

Hyppolite TAPSOBA