

DECISION N° 740/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « GOOD MORNING » n° 92976

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° 92976 de la marque « GOOD MORNING » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 mai 2018 par Monsieur Rajesh Punjabi, représenté par le cabinet CAZENAVE Sarl ;

Attendu que la marque « GOOD MORNING » a été déposée le 07 décembre 2016 par les Etablissements N'DIARE et enregistrée sous le n° 92976 dans la classe 30 pour désigner les produits suivants « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. », ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2017 paru le 31 janvier 2018 ;

Attendu que Monsieur Rajesh Punjabi fait valoir au soutien de son opposition, qu'il est titulaire de la marque « GOOD MORNING + Dessin » n° 67009 déposée le 03 février 2011 dans la classe 30 pour désigner « le thé » ; que cette marque est un signe arbitraire, qu'elle n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des produits alimentaires et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés ; que cette marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 30 et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « GOOD MORNING » n° 92976 reprend à l'identique l'expression « GOOD MORNING », pour les produits de la classe 30 ; qu'elle constitue une atteinte à ses droits ; que malgré l'adjonction d'un graphisme qui a un caractère purement descriptif, c'est le terme « GOOD MORNING » qui reste

l'élément dominant et attractif de la marque et qui retiendra l'attention du consommateur ; que le terme « BALONA » qui figure dans la marque du déposant est écrit en caractère plus petit et de ce fait moins visible n'attire pas l'attention du public ; que le terme « CRACKER » est pratiquement illisible et en outre, c'est un mot anglais qui ne sera pas compris par le consommateur moyen de la zone OAPI ; que le terme « GOOD MORNING » reste le seul élément attractif de la marque du déposant ;

Qu'en ce qui concerne les produits, conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord, la protection de sa marque n° 67009 ne se limite pas seulement au thé, mais à tous les produits similaires au thé ; qu'ainsi, toutes les infusions et boissons comprises dans la classe 30 sont indiscutablement similaires au thé et la protection de sa marque s'étend à tous ces produits ;

Que dès lors, le signe contesté constitue une imitation de sa marque antérieure « GOOD MORNING » n° 67009 et ne peut être adopté au titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires au thé de la classe 30 sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs en ce qui concerne tous les produits similaires au thé compris dans la classe 30 pour toutes les boissons en particulier « café, thé, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ;

Attendu que les Etablissements N'DIARE font valoir dans leur mémoire en réponse qu'en la forme, la présente opposition doit être rejetée pour forclusion des délais ; que sa marque a été déposée le 07 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 92976 et en date du 29 septembre 2017 elle a fait l'objet de la publication au BOPI de 2017 ; qu'entre le 29 septembre 2017 et le 04 mai 2018 date à laquelle l'avis d'opposition a été déposé à l'OAPI, il s'est écoulé sept mois et cinq jours ; que l'opposant a introduit son opposition à l'expiration du délais prévu par l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'au fond, la marque antérieure de l'opposant « GOOD MORNING » n° 67009 est spécifique au thé, parmi les produits désignés à la classe 30 ; que cette classe 30 contient plus d'une trentaine de produits et groupes de produits aussi divers et différents du thé, que sont par exemple, le sel, la moutarde, le vinaigre, les pizzas, les farines, levures et autres pâtisseries, avec lesquels il serait difficile de parler de similarité des produits ;

Que sa marque ne ressemble pas à la marque de l'opposant et qu'elle n'est pas de nature à créer un risque de confusion avec cette dernière ; que le terme « GOOD MORNING est encadré par deux autres termes que sont au départ « BALONA » et à la fin « CRAKER », le tout accompagné d'un slogan en anglais « Delicious Food. Around You Every Day With... » et d'un graphisme très distinctif ;

Que même si la police de caractère du terme BALONA est légèrement en dessous de celle de GOOD MORNING, c'est ce terme qui vient en premier, avec une vue de face et placé au-dessus de GOOD MORNING, présenté lui avec une vue de biais, aux caractères dégressifs de sorte que les dernières lettres sont à peine lisibles ; qu'en outre, le produit présenté à l'enregistrement est un biscuit « craker » en anglais, toute chose qui est fondamentalement différente du thé et provient d'une plante radicalement différente le blé ; que même la consommation des deux produits est différente, l'un se faisant après infusion et l'autre se consommant directement ;

Que la combinaison de tous ces éléments donne aux deux marques une impression d'ensemble totalement différente qui écarte tout risque de confusion ; que par conséquent, les marques en conflit présentent plus de différences que de ressemblances et la confusion ne peut pas se produire pour le consommateur d'attention moyenne qui ne peut pas confondre le thé et le biscuit ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition et d'admettre la coexistence des deux marques sur le marché ;

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



Marque n° 67009
Marque de l'opposant



Marque n° 92976
Marque du déposant

Attendu que les signes à comparer sont tels qu'ils ont été déposés et non tels qu'ils sont exploités ou commercialisés sur le marché ;

Attendu que l'enregistrement de la marque « GOOD MORNING » n° 92976 du déposant a été publié dans le BOPI n° 04MQ/2017 paru le 31 janvier 2018 ; que Monsieur Rajesh Punjabi a introduit son opposition le 04 mai 2018, avant l'expiration du délai de 06 mois, à compter de la publication de l'enregistrement prévu à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que la présente opposition est par conséquent recevable ;

Attendu que la marque « GOOD MORNING » n° 92976 du déposant reproduit l'élément verbal d'attaque et prépondérant de la marque antérieure « GOOD MORNING + Dessin » n° 67009 de l'opposant pour désigner les produits identiques ou similaires de la même classe 30 ; que les autres éléments verbaux et figuratifs qui composent la marque du déposant ne suppriment pas ce risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 30 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 n° 92976 de la marque « GOOD MORNING » formulée par Monsieur Rajesh Punjabi est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 92976 de la marque « GOOD MORNING » est partiellement radié pour les produits suivants « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la classe 30.

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

Article 3 : Les Etablissements N'DIARE, titulaires de la marque « GOOD MORNING » n° 92976 disposent 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 22 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**