

DECISION N° 738/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BON GOUT BIG MAMA +Vignette » n° 89014

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° 89014 de la marque « BON GOUT BIG MAMA Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 22 février 2018 par la société SUMOL + COMPAL MARCAS S.A, représentée par le cabinet NICO HALLE & Co. Law Firm ;

Attendu que la marque « BON GOUT BIG MAMA + Vignette » a été déposée le 21 avril 2016 par la Société de Distribution et de Commerce Sarl (SDC) et enregistrée sous le n° 89014 dans les classes 29 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 07 MQ/2016 paru le 29 août 2017 ;

Attendu que la société SUMOL + COMPAL MARCAS S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « UM BONGO » n° 65579 déposée le 20 août 2010 dans les classes 29, 30 et 32 ; que cette marque est un signe arbitraire, qu'elle n'est pas d'un usage étendu dans le domaine des produits concernés ; qu'elle est parfaitement valable pour désigner les produits des classes 29, 30 et 32 et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers, agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires pour les mêmes produits lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III du même Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « BON GOUT BIG MAMA Vignette » n° 89014 conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que cette marque présente des ressemblances visuelle et phonétique avec sa marque antérieure de telle sorte qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques, pour désigner les produits identiques et similaires de la même classe 32 ; que du point de vue visuel, la marque postérieure reprend à l'identique le mot « BONGOU » qui est le terme dominant de sa marque ; que la ressemblance visuelle n'est plus à démontrer en l'espèce les termes « BONGOU » et « BONGO » sont très proches l'un de l'autre ; que du point de vue phonétique, les deux marque se prononcent quasiment de la même manière ;

Que le déposant a fait exprès de laisser le premier terme « UM » de la marque antérieure et a ajouté la voyelle « U » dans le terme « BONGO » pour former sa marque « BONGOU » ; que la similarité phonétique des marques en conflit est de nature à induire le consommateur et les milieux commerciaux en erreur sur l'origine du produit ; que ceux-ci seraient amener à croire que les marques « UM BONGO » et « BONGOU » proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement alors qu'il n'en est rien ;

Qu'il ressort de cette comparaison que les ressemblances l'emportent sur les quelques différences qui peuvent être relevées de telle sorte que le risque de confusion est établi de façon certaine ; que ce risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la classe 32 contre laquelle l'opposition est dirigée ; que le signe contesté constitue par conséquent une imitation de la marque antérieure « UM BONGO » et ne peut être adopté au titre de marque sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que la Société de Distribution et de Commerce Sarl (SDC) fait valoir dans son mémoire en réponse qu'aucun des moyens présentés par l'opposant n'est sérieux ou fondé de telle sorte son opposition doit être rejetée ; qu'elle est titulaire de la marque « RIZ BONGOU BIG MAMA + Vignette » déposée le 20 novembre 2009 ensuite enregistrée sous le n° 63110 dans la classe 30 ; que l'article 7 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que l'enregistrement de la 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 ; que

l'enregistrement n° 89014 n'est qu'un nouveau dépôt de cette marque pour étendre ses activités aux autres produits alimentaires des classes 29 et 32 similaires aux produits de la classe 30 revendiqués dans son premier dépôt ; que les produits des classes 29 et 30 sont similaires à ceux de la classes 30 puisqu'ils s'agit essentiellement des produits agro-alimentaires ;

Que la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt, conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'il est aisé de constater que le premier dépôt de la marque « RIZ BON GOU BIG MAMA » effectué en 2009 dans la classe 30 par le déposant est antérieur au dépôt de la marque « UM BONGO » effectué le 20 août 2010 par l'opposant et enregistrée sous le n° 65579 dans les classes 29, 30 et 32 ; qu'il échet de constater les droits antérieurs du dépôt et d'usage de la marque « RIZ BONGOU BIG MAMA + Vignette » depuis 2009 par la Société de Distribution et de Commerce Sarl (SDC) pour les produits des classes 29, 30 et 32 et de rejeter l'opposition comme mal fondée ;

Qu'il existe une large et criarde différence entre sa marque « BONGOU BIG MAMA + Vignette » n° 89014 et la marque de l'opposant « UM BONGO » n° 65579 et aucune confusion ne peut se produire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne de la zone OAPI ; que du point de vue phonétique et intellectuel la différence est tellement évidente, la séquence de prononciation est différente ; que la sémantique est tellement différente ; qu'en observant la syntaxe il est plus évident qu'il y a absence de similitude phonétique et intellectuelle ;

Que du point de vue visuel, sa marque est une marque complexe qui comprend une femme portant une assiette de riz accompagnée de couleur bleu et rouge chapoté par un slogan de trois mots « BONGOU BIG MAMA » ; alors que celle de l'opposant est verbale et constituée uniquement de deux mots « UM BONGO » ; qu'au vu de ces éléments, il est évident que les deux marques ne sont ni identiques ni similaires ; 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 :

UM BONGO

Marque n° 65579
Marque de l'opposant



Marque n° 89014
Marque du déposant

Attendu que la Société de Distribution et de Commerce Sarl (SDC) est titulaire d'un droit antérieur à celui de la société SUMOL + COMPAL MARCAS S.A encore valable sur la marque « RIZ BONGOU BIG MAMA » résultant d'un dépôt effectué le 20 novembre 2009 et enregistré sous le n° 63110 pour les produits similaires de la classe 30 ; que les deux marques ont coexisté depuis le 20 août 2010 ;

Attendu en outre que compte tenu des différences visuelle (la marque de l'opposant est une marque verbale « UM BONGO », alors que celle du déposant est une marque complexe composée de l'élément figuratif constitué d'une femme portant une assiette de riz accompagnée de couleur bleu et rouge chapoté par un slogan de trois mots « BONGOU BIG MAMA ») et phonétique (les marques n'ont pas la même longueur, elles se prononcent différemment ; préfixe et suffixes différents; (UM BONGO » contre « BONGOU BIG MAMA ») prépondérantes par rapport au ressemblances radicaux similaires« BONGO » et « BONGOU » prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il n'existe pas de 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 n° 89014 de la marque « BON GOUT BIG MAMA + Vignette » formulée par la société SUMOL + COMPAL MARCAS S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 89014 de la marque « BON GOUT BIG MAMA + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires ayant coexistées depuis 2010.

Article 4 : La société SUMOL + COMPAL MARCAS S.A 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 22 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**