

DECISION N° 598/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « YAGOO » n° 86414

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° 86414 de la marque « YAGOO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2017 par la société YAHOO ! INC., représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Attendu que la marque « YAGOO » a été déposée le 16 novembre 2015 par la société W JT INRENATIONAL S.P.R.L et enregistrée sous le n° 86414 pour la commercialisation les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2016 paru le 14 février 2017 ;

Attendu que la société YAHOO ! INC., fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est une entreprise mondiale de communication, de commerce et de médias sur Internet ; qu'à ce titre, elle est propriétaire de plusieurs marques notoires et de renommées internationales bien connues dans les Etats membres de l'OAPI ; qu'elle est titulaire de la marque « Y ! + Logo » n° 56417 déposée le 13 juin 2007 pour les produits des classes 14, 16, 25, 28, 30 et 33 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2017 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose des droits exclusifs d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « YAGOO » n° 86414 du déposant au motif que cette marque présente des ressemblances visuelle et phonétique manifestes avec sa marque antérieure « Y ! + Logo » n° 56417,

qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion avec cette dernière, lorsqu'elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires ;

Que la marque incriminée est, du point de vue visuel et phonétique, similaire à sa marque antérieure ; que les deux marques en conflit produisent une impression d'ensemble parfaitement identique ; qu'en outre, il existe un risque d'association et le consommateur pourrait croire que les marques proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques des deux titulaires ont été déposées pour des produits identiques et similaires des classes 29 et 30 que sont des produits alimentaires ; que ces produits en raison de leur nature, leur destination et leur usage, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et le consommateur d'attention moyenne peut facilement les confondre en prenant l'un à la place de l'autre ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque postérieure qui porte atteinte à ses droits ;

Attendu que W JT INTERNATIONAL S.P.R.L. fait valoir dans son mémoire en réponse que la similarité alléguée entre les marques en conflit ne peut pas prospérer étant donné que sa marque « YAGOO » n° 86414 est conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que cette marque est suffisamment distinctive puisque qu'il s'agit d'un signe qui présente une structure arbitraire lui conférant un degré de distinctivité ;

Que du point de vue visuel les marques ne sont ni identiques, ni similaires et la confusion ne peut pas se produire ; que du point de vue phonétique, les deux marques « YAGOO » n° 86414 et « Y ! + Logo » n° 56417 ne se prononcent pas de la même manière, toute chose qui écarte tout risque de confusion phonétique ; que du point de vue conceptuel, les deux marques n'ont pas une signification particulière au regard des produits auxquels elles sont associées ; qu'en l'absence de l'identité ou de la similarité des signes en conflit, il y a lieu d'admettre la coexistence des deux marques sur le marché et de rejeter l'opposition de la société YAHOO Inc. comme étant non fondée ;

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



Marque n° 86414
Marque du déposant



Marque n° 56417
Marque de l'opposant

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

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 29 et 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° 86414 de la marque « YAGOO » formulée par la société YAHOO ! INC. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 86414 de la marque « YAGOO » est rejetée, les deux marques pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société YAHOO ! INC., 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**