

DECISION N° 601/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « JOYA » n° 86683

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° 86683 de la marque « JOYA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 22 septembre 2017 par la société GOYA FOODS Inc., représentée par le Cabinet NICO HALLE & Co Law Firm ;
- Vu** la lettre n° 04644/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG 13 octobre 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « JOYA » n° 86683 ;

Attendu que la marque « JOYA » a été déposée le 02 décembre 2015 par la société DREAM COSMETICS et enregistrée sous le n° 86683 dans les classes 3, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2016 paru le 22 mars 2017 ;

Attendu que la société GOYA FOODS Inc. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des enregistrements des marques ci-après :

- GOYA n° 79671 déposée le 23 mai 2015 dans les classes 29, 30 et 32 ;
- GOYA n° 44978 déposée le 22 août 2001 dans les classes 29, 30 et 32.

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leurs ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elle ont été enregistrées, 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 à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « JOYA » n° 86683 est une imitation de ses marques « GOYA », les deux marques en conflit offre une impression d'ensemble identique et ont un même nombre de lettre ; que la substitution de la première lettre « G » de la marque de l'opposant, à la lettre « J » dans la marque du déposant ne suffit pas à établir une distinction nette entre les deux marques et ne supprime non plus le risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour des 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 du point de vue conceptuel, les deux marques ne sont pas éloignées l'une de l'autre car elles n'ont pas une signification particulière au regard des produits auxquels elles sont associées ; que sur le plan visuel, la marque « JOYA » est composée d'éléments verbaux prédominants stylisés, repris servilement par la marque litigieuse au point de prêter à confusion ; que du point de vue phonétique, les deux marques ont une même consonance phonétique avec un rythme identique qui est de nature à les rapprocher ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent toutes des produits identiques et similaires des classes 29, 30 et 32 ; que ces produits, en raison d'une grande proximité quant à leur nature, leur usage et leur destination, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et des mêmes points de vente ; que le consommateur d'attention moyenne peut considérer que la marque postérieure constitue une variante de la marque antérieure, toute chose de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits considérés ;

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

GOYA

Marque n° 79671
Marque de l'opposant

JOYA

Marque n° 86683
Marque du déposant

Attendu que les droits conférés par les enregistrements des marques « GOYA » n°44978 et n° 79671 s'étendent au droit d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires des

classes 29, 30 et 32 ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits différents de la classe 3, en raison du principe de spécialité des marques ;

Attendu que la société DREAM COSMETICS n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société GOYA FOODS Inc. ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 86683 de la marque « JOYA » formulée par la GOYA FOODS Inc. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 86683 de la marque « JOYA » est partiellement radié dans les classes 30 et 32.

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

Article 4 : La société DREAM COSMETICS, titulaire de la marque « JOYA » n° 86683, 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**