

DECISION N° 736/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « CONFU KING & Logo » n° 89288

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° 89288 de la marque « CONFU KING & Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 29 mars 2018 par la société ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI, représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ;

Attendu que la marque « CONFU KING & Logo » a été déposée le 19 mars 2014 par XIE WEN SHUAI et enregistrée sous le n° 89288 dans les classes 5, 29 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 08 MQ/2016 paru le 02 octobre 2017 ;

Attendu que la société ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « CONFY BABY » n° 70716 déposée le 18 janvier 2012 dans les classes 3, 5 et 16 ; que cette marque est un signe arbitraire, qu'elle n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des produits désignés et ne sert ni à identifier la composition desdits produits, ni à évoquer aucune de leurs propriétés ; qu'elle est donc parfaitement valable et conforme aux exigences des article 1, 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accorde de Bangui ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, 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 a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque « CONFY BABY » 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 « CONFU KING & Logo » n° 89288 déposée pour les produits des classes 5, 29 et 32 présente des ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique avec sa marque antérieure, qu'elle peut, à plusieurs égards, créer un

risque de confusion avec cette dernière lorsqu'elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires ;

Que du point de vue visuel, les éléments verbaux prédominants « CONFY » et « CONFU » sont similaires et susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ; que les deux marques en conflit ont le même préfixe « CON/CON » et des suffixes similaires « FY/FU » ; que l'adjonction du terme « KING » dans la marque contestée ne modifie pas le fait que la similarité entre les marques réside dans leur partie prédominante ;

Que du point de vue phonétique, prononcé à haute voix, « CONFY » a exactement le même son que « CONFU » de telle sorte qu'il y a une similitude phonétique entre les deux marques ; que le consommateur peut se tromper lorsqu'on appelle les deux marques étant donné que du point de vue phonétique, toutes les lettres ne sont pas toujours entièrement prononcées ; que la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes et produit une impression d'ensemble similaire et une même construction ; que phonétiquement, les deux signes ont le même rythme ; que les deux marques en conflit sont parfaitement similaires du point de vue visuel et phonétique ;

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 marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Qu'en outre, bien que les marques aient été enregistrées pour des produits différents (en classes 3, 5 et 16 pour la marque de l'opposant et dans les classes 5, 29 et 32 pour la marque du déposant), il existe un risque très élevé de confusion entre les deux marques étant donné que ces produits sont de même nature et disposent des mêmes canaux de commercialisation et sont vendus côte à côte sur les rayons des marchés et des supermarchés et auprès des mêmes consommateurs ; que le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure « CONFY BABY » n° 70716 ;

Qu'en outre, sa marque est une marque notoire et de renommée internationale conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle ; qu'il ne peut être adopté au titre de marque sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que XIE WEN SHUAI fait valoir dans son mémoire en réponse que l'on se saurait parler ni de similitude, ni d'identité au point de prétendre à l'existence d'un risque de confusion susceptible d'induire le consommateur en erreur ; que les marques en conflit s'éloignent l'une de l'autre non seulement de par leurs dispositions, notamment leur longueur mais aussi de par leurs prononciations ; que les marques se distinguent de par leurs éléments caractéristiques et visuels dont les termes « CONFY + BABY » pour la marque verbale de l'opposant et « CONFU + KING + Logo » pour sa marque complexe sont des éléments discriminants majeurs ;

Que du point de vue visuel, l'opposant fait valoir que la seule différence entre les marques est une seule lettre ayant la même prononciation et la même signification à savoir « Y » et « U » ce qui brise une fois de plus un hypothétique rapprochement avec le signe distinctif de sa marque ; que le terme « CON » commun aux deux marques est un radical usuel et le terme « CONF » est une abréviation universelle ; que sur le plan phonétique « CONFY » et « CONFU » n'ont pas la même prononciation ;

Qu'elle est titulaire de plusieurs enregistrements de la marque « CONFO » encore en vigueur à l'OAPI, notamment, les marques « CONFO » n° 50233 déposée le 07 juin 2004 dans les classes 5 et 30 dûment renouvelée en 2014 et « CONFO + Logo » n° 65785 déposée le 15 septembre 2010 dans les classes 3, 5 et 30 ; que ces deux marques sont antérieures au dépôt de la marque « CONFY BABY » n° 70716 déposée le 18 janvier 2012 dans les classes 3, 5 et 16 par l'opposant ; qu'il est donc injuste d'envisager un risque de confusion ou de tromperie au point de prétendre à une mauvaise foi du déposant ;

Qu'il y a lieu de constater que les marques des deux titulaires ont déjà coexisté depuis plusieurs années dans le monde entier avant cet enregistrement à l'OAPI et par conséquent, elles peuvent continuer à coexister paisiblement et de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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

CONFY BABY

Marque n° 70716
Marque de l'opposant



Marque n° 89288
Marque du déposant

Attendu qu'au moment du dépôt de sa marque « CONFUKING + Logo » le 19 mars 2014, XIE WEN SHUAI disposait déjà des droits antérieurs encore en vigueur résultant de l'enregistrement des marques « CONFO » n° 50233 déposée le 07 juin 2004 et « CONFO + Logo » n° 65785 déposée le 15 septembre 2010 dans les classes 3, 5 et 30 ;

Attendu que dès lors, les marques des deux titulaires ont coexisté depuis le 18 janvier 2012, date d'enregistrement de la marque « CONFY BABY » n° 70716 de l'opposant ; qu'il y a lieu d'entériner cette coexistence,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 89288 de la marque « CONFU KING + Logo » formulée par la société ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 89288 de la marque « CONFU KING + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires ayant coexisté depuis le 18 janvier 2012.

Article 3 : La société ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI 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