

DECISION N°654/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque «FESTIGRILL + logo » n° 97140

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° 97140 de la marque «FESTIGRILL + logo»;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 juillet 2018 par la société ADVANTAGE CONSEILS, représentée par Madame KONE Florence;
- Vu** la lettre n° 0771/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 25 juillet 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «FESTIGRILL +logo» n° 97140;

Attendu que la marque «FESTIGRILL +logo» a été déposée le 10 mars 2016 par Madame DOUMBIA Mariam et enregistrée sous le n° 97140 pour les services des classes 35, 41 43, ensuite publiée au BOPI N° 01MQ/2018 paru le 04 mai 2018;

Attendu que la société ADVANTAGE CONSEILS fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque "FESTIVAL DES GRILLADES D'ABIDJAN", n°59974 déposée le 04 septembre 2008, dans les classes 35, 41 et 43;

Que le titulaire de la marque querellée a violé les dispositions textuelles et son droit antérieur conformément à l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose que la propriété de la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt; qu'au vu des dates des dépôts, il ressort que sa marque est antérieure à celle querellée;

Que la marque querellée est identique ou similaire à sa marque et laisserait croire au consommateur que la marque querellée est un démembrement de sa marque donc susceptible d'induire en erreur le public au sens de l'article 3 alinéa (d) de l'Accord de Bangui;

Que les classes couvertes par les marques en conflit sont les mêmes et qu'en réalité il s'agit d'une imitation servile de sa marque;

Attendu que Madame DOUMBIA dans sa réponse souligne qu'elle est titulaire de la marque "FESTIGRILL, FESTIVAL DES GRILLADES D'ABIDJAN"; que le demandeur dans son argumentaire n'a pas justifié la validité de l'enregistrement dont il se prévaut pour demander la radiation; qu'à défaut d'un document justifiant le renouvellement, le demandeur ne pourrait se prévaloir d'un quelconque droit antérieur;

Que le demandeur n'a produit aucun document ayant trait à l'exploitation pour les services, objet d'enregistrement; qu'à défaut d'un tel usage, l'argumentaire fondé sur l'antériorité de la marque ne saurait prospérer;

Qu'en vertu de l'article 3 alinéa (a) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui; la marque du demandeur est dépourvue de caractère distinctif, car le terme "FESTIVAL DES GRILLADES" constitue un terme générique pour les professionnels de la restauration;

Que le demandeur en revendiquant la propriété de la marque "FESTIVAL DES GRILLADES D'ABIDJAN" ne peut se prévaloir de la titularité du droit sur la marque "FESTIGRILL" + LOGO" qui n'a pas été déposée par ses soins;

Qu'elle est titulaire d'une autre marque "FESTIGRILL"+LOGO" déposée le 10 décembre 2010 dans les classes 35 et 41 et qu'une convention de partenariat entre l'association et le gouvernement du Burkina Faso a été conclue; que l'opposant ayant eu connaissance du dépôt ultérieur ne s'est pas opposé;

Que pour démontrer le risque de confusion, le demandeur ne s'est pas fondé sur l'impression d'ensemble produits par ces deux signes; que du point de vue de la comparaison des services, les services couverts par la marque du défendeur sont différents de ceux du demandeur ; qu'il n' y a donc pas de similitude des services encore moins d'identité des services;

Que du point de vue de la comparaison des signes sur le plan visuel, les différences graphiques l'emportent sur tout risque de confusion; qu'en effet les dénominations et les couleurs sont différentes et n'ont pas une même calligraphie; que l'élément dominant et distinctif est la dénomination

"FESTIGRILL" associé à l'élément figuratif représentant un barbecue; que le terme "FESTIVAL DES GRILLADES" par sa présentation n'est pas susceptible de retenir l'attention du consommateur en tant qu'élément de marque et revêt ainsi un caractère accessoire;

Que sur le plan phonétique, les deux marques sont différentes du point de vue de la prononciation; que le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas sous les yeux les deux termes ne saurait se tromper;

Que sur le plan conceptuel, il résulte une différence de perception entre les marques en conflit;

Attendu que l'Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 a supprimé l'exigence de la preuve d'usage comme preuve d'exploitation nécessaire au maintien en vigueur des droits notamment de la marque; que tout requérant dont la date de renouvellement intervient après l'entrée en vigueur dudit Accord ne saurait y être contraint;

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



Marque n° 59974 de l'opposant



Marque n° 97140 du défendeur

Attendu que les signes en présence présentent plus de ressemblances visuelle phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences, que les deux marques ont en commun les termes "FESTIVAL DES GRILLADES", élément dominant et distinctif des marques en cause, que la couleur rouge utilisée comme fond avec des écritures en couleur blanche dans l'un et fond neutre avec une calligraphie rouge et noire dans l'autre accentue le risque de confusion;

Que l'évocation des termes "FESTIVAL DES GRILLADES" renvoi à la même signification et qu'il y a lieu de noter que le risque de confusion existe entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques et similaires des mêmes classes 35, 41 et 43, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE:

Article 1: L'opposition à l'enregistrement n° 97140 de la marque «FESTIGRILL +logo» formulée par la Société ADVANTAGE CONSEILS, est reçue en la forme.

Article 2: Au fond, l'enregistrement n° 97140 de la marque «FESTIGRILL +logo» est radié.

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

Article 4: Madame DOUMBIA Mariam, titulaire de la marque «FESTIGRILL +logo» n° 97140, 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 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**