

DECISION N°657/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BONGOU BIG + logo » n° 92809

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° 92809 de la marque «BONGOU BIG + LOGO »;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 20 juillet 2018 par la SOCIETE SUMOL+COMPAL MARCAS S.A, représentée par le cabinet Nico Halle & Co. Law Firm;
- Vu** la lettre n° 0853/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 07 août 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BONGOU BIG + logo » n° 92809;

Attendu que la marque « BONGOU BIG +logo » a été déposée le 20 décembre 2016 par la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCE SARL (SDC) et enregistrée sous le n° 92809 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI N° 04MQ/2017 paru le 31 janvier 2018;

Attendu que la société SUMOL+COMPAL MARCAS S.A fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque "UM BONGO " n°65579 déposée le 20 août 2010, dans les classes 29, 30, 32 ;

Que conformément à l'article 7 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui "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 service similaires» ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 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 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» ;

Qu'en comparant les signes en présence, les deux marques prises dans leur ensemble ont des similarités visuelle et phonétique, ce qui est de nature à créer une confusion pour la clientèle d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux ;

Que sur le plan visuel, la marque querellée dont le terme "BONGOU" est l'aspect dominant et similaire à la sienne ;

Que sur le plan phonétique, les marques en présence ont une consonance phonétique identique; que c'est à dessein que la partie adverse n'a pas fait usage du terme "UM" qui en réalité est un terme silencieux dont le consommateur ne retiendra que la partie dominante "BONGO" similaire à la sienne;

Que les marques en présence couvrent toutes deux les produits des classes 29, 30 et 32, bien que l'intérêt de l'opposition repose uniquement sur la classe 32; que l'identité des produits couverts par cette classe avec ceux du défendeur entraîne un risque de confusion;

Que cette confusion est d'autant plus renforcée qu'en raison de la clientèle et de leur usage, les entreprises disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente; que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer à tort que la marque querellée est une extension de la marque de l'opposant, ce qui serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance des produits;

Attendu que la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCE HOLDING SA dans sa réponse indique qu'elle est titulaire d'une autre marque "BONGOU BIG MAMA + vignette" n°63110 enregistrée en classe 30; que sa marque a été enregistré en 2009, donc antérieurement à la marque de l'opposant et modifiée en 2016 suite à un accord de coexistence;

Que c'est depuis 2009 qu'elle exploite la marque et estime que l'opposition fondé sur l'article 18 alinéas 2 ou 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ne saurait prospérer puisqu'elle estime n'avoir violé aucun droit antérieur;

Que l'impression d'ensemble produite par les deux marques au plan auditif et intellectuel en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants permet de constater qu'aucune confusion ne peut être établie entre les marques "BONGOU BIG" et "UM BONGO";

Que sur le plan visuel, les différences visuelles l'emportent sur les similitudes prétendues au regard de la terminologie des marques;

Que sur le plan intellectuel, la signification de la marque "BONGOU" peut être entendue comme délicieux, savoureux alors que "BONGO" ne renvoi pas à une signification perceptible;

Que sur le plan auditif, les sonorités d'attaques "BONGOU BIG" et "UM BONGO" sont éloignées de sorte qu'il serait impossible pour un consommateur d'attention moyenne de les confondre;

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

UM BONGO

Marque n° 65579 de l'opposant



Marque n° 92809 du défendeur

Attendu que sur le plan visuel les marques "BONGOU BIG" et "UM BONGO" sont bien distinctes car l'une est nominale et l'autre complexe comprenant à la fois des éléments verbaux et figuratifs;

Que sur le plan conceptuel, la signification de la marque "BONGOU BIG" peut être entendue comme savoureux, délicieux, alors que celle de la marque "UM BONGO" ne renvoi pas à une signification perceptible;

Que les deux marques peuvent coexister sur le territoire de l'OAPI sans risque de confusion, qu'il y' a lieu de rejeter l'opposition de la société SUMOL+COMPAL MARCAS S.A;

Que compte tenu des différences visuelle et conceptuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble en rapport avec les produits identique et similaire des classes 32 et 33, 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° 92809 de la marque «Bongou Big + logo» formulée par la société SUMOL+COMPAL MARCAS S.A, est reçue en la forme.

Article 2: Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°92809 de la marque «BONGOU BIG + LOGO» est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3: 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 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**