

DECISION N° 1054/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « MAZOLA + Logo » n° 104155

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° 104155 de la marque « MAZOLA + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 avril 2019 par la société SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;

Attendu que la marque « MAZOLA + Logo » a été déposée le 14 septembre 2018 par la société AL RUBAIYAT COMPANY FOR INDUSTRY AND TRADE HOLDING et enregistrée sous le n° 104155 pour les produits des classes 29, 30, 31 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2019 paru le 08 février 2019 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- MAZOLA n° 36557 déposée le 18 juillet 1996 dans la classe 30 ;
- MAZOLA n° 76167 déposée le 07 août 2013 dans la classe 29 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelés en 2006 et 2016 respectivement ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques MAZOLA en relation avec les produits couverts par ces enregistrements et les produits similaires, et a le droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques au point de créer un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que les marques en conflit ont comme élément dominant le mot « MAZOLA » ; que l'ajout des éléments « since 1911 » dans la marque du déposant n'est pas suffisant pour distinguer la marque querellée à la sienne ;

Que la similarité entre les marques des deux titulaires crée une impression qu'il y a un lien commercial par rapport aux produits couverts par les marques des deux titulaires, ce qui crée une fausse impression quant à l'origine des produits du déposant ;

Que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur qui pensera que les produits portant la marque du déposant sont les siennes, ou qu'elle a approuvé ou licencié les produits de la marque du déposant, ou qu'il existe un lien commercial entre les deux titulaires ;

Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont similaires et il est évident que la marque querellée prête à confusion avec ses marques, ce qui entraînera la tromperie auprès des consommateurs quant à la nature et à l'origine des produits concernés ;

Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « MAZOLA + Logo » n° 104155 appartenant à la société AL RUBAIYAT COMPANY FOR INDUSTRY AND TRADE HOLDING, conformément aux dispositions des articles 18, 2 (1), 3 (b), 3 (c), et 3 (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société AL RUBAIYAT COMPANY FOR INDUSTRY AND TRADE HOLDING, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING fait valoir dans son mémoire en réponse que la marque MAZOLA est une création originale du groupe UNILEVER OVERSEAS HOLDINGS A.G. datant de 1911 ; que cette dénomination latine n'a aucune signification particulière et bénéficie d'un pouvoir distinctif élevé dans le domaine dans lequel elle est exploitée en tant que marque ;

Que les droits du déposant sur la dénomination « MAZOLA » découlent du contrat de cession conclu avec la société UNILEVER OVERSEAS HOLDINGS A.G. en date du 31 décembre 2003 ; que ce contrat prévoit la cession totale des titres de marque détenus par le Groupe UNILEVER sur les territoires désignés de la marque « MAZOLA » ; qu'elle désigne en plus la cession totale de tous les contrats de distribution sur les territoires sur lesquels la marque « MAZOLA » est commercialisée, notamment ceux concernant la Mauritanie et les Comores qui font partie du territoire de l'OAPI ;

Que ces documents démontrent bien que le déposant est titulaire de droits sur la dénomination 'MAZOLA » depuis 2003 ; que le dépôt de la marque

« MAZOLA + Logo » n'est qu'une extension logique de la marque du déposant sur le territoire OAPI, traduisant ainsi sa bonne foi ; que le déposant est titulaire de la marque « MAZOLA + Logo » depuis son acquisition en 2003, bien avant le dépôt de la marque de l'opposant à l'OAPI en 2013 ;

Que l'opposant soulève que l'ensemble des produits couverts par la marque querellée dans les classes 29, 30, 31 et 32 seraient similaires à ceux couverts par ses marques en classe 29 et 30 ; que le fait qu'une partie de ses produits appartiennent à la catégorie des produits alimentaires ne sauraient être suffisant pour les considérer comme similaires ; qu'il existe au sein de cette catégorie de produits des spécificités entre les produits permettant de les dissocier pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont donc différents ;

Que les marques couvrant l'huile et les produits à base de viande couvrent rarement les yaourts, les pâtisseries et les sodas ; que le consommateur sera capable de distinguer les marques des deux titulaires ;

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



Marque n° 36557

Marque de l'opposant



Marque 76167

Marque de l'opposant



Marque n° 104155

Marque du déposant

Attendu que l'opposant a déposé sa marque « MAZOLA » n° 36557 pour tous les produits de la classe 30 ;

Attendu que la marque « MAZOLA » n° 76167 a été déposée pour les produits ci-après :

Classe 29: Edible oil, meat and vegetable extracts; canned food, namely canned meat and vegetables; foods spread, namely fruit spreads, meat-based spreads ; dried preparations for use in making bouillon and broths;

Attendu que la marque querellée a été déposée pour les produits des classes ci-après :

Classe 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats;

Classe 30: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice;

Classe 31: Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for animals; malt;

Classe 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages;

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant incorpore l'élément dominant et distinctif « MAZOLA » de la marque de l'opposant ; que l'ajout des éléments « since 1911 » dans la marque du déposant ne suffit pas à écarter le risque de confusion ; qu'au plan phonétique, la prononciation est identique ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques, similaires et complémentaires des classes 29 et 30 de la marque de l'opposant et ceux des classes 29, 30 et 31 de la marque du déposant, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 104155 de la marque « MAZOLA + Logo » formulée par la société SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 104155 de la marque « MAZOLA + Logo » est radié partiellement en classes 29, 30 et 31.

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

Article 4 : Les parties disposent 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 30 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**