

DECISION N° 1202/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de la désignation de l'OAPI à l'enregistrement de la
marque n° MD/8/2019/1478561 et radiation de l'enregistrement de
la marque « BIG BEE » n° 109907**

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1478561 de la marque « BIG BEE » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 109907 de la marque « BIG BEE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 mai 2020 par la société TOTO LIMITED, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 014/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/NNG/Madrid du 11 juin 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BIG BEE » n° 109907 ;

Attendu que la marque « BIG BEE » a été déposée le 29 mai 2019 par la société ASIA BIG POWER SDN BHD et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° MD/8/2019/1478561 et à l'OAPI sous le n° 109907, dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2019 paru 13 décembre 2019 ;

Attendu que la société TOTTO LIMITED fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques ci-après à l'OAPI, à la suite d'une cession totale conclu avec la société ACAVA LIMITED régulièrement inscrite le 16 avril 2014 :

- AJE BIG n° 67142 déposée le 07 mars 2011 dans la classe 32 ;
- BIG FRESH Logo n° 79581 déposée le 14 mai 2014 dans la classe 32 ;
- BIG COLA Logo n° 79582 déposée le 14 mai 2014 dans la classe 32 ;
- AJE BIG Logo n° 79583 déposée le 14 mai 2014 dans la classe 32 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de 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 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 « BIG BEE » n° 109907 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'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, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 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'outre l'antériorité de sa marque « AJE BIG » n° 67142 pour des produits identiques et similaires de la classe 32, la marque « BIG BEE » n° 109907 présente des ressemblances visuelle et phonétique susceptibles de créer la confusion avec celle-ci lorsqu'elles sont utilisées pour les mêmes produits ;

Que la marque incriminée présente une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle ou trompeuse avec ses marques ; qu'elle est dominée par le mot « BIG » qui apparaît au centre de la marque et sur un devant plus grand et différent de « BEE » ; que le mot « BIG » ne fait pas directement référence aux produits concernés, ce qui signifie qu'il est distinctif et donc susceptible de prêter à confusion lorsqu'il est utilisé par des parties différentes pour des produits identiques et similaires ; le mot « BEE » fait référence à certaines des boissons à base de miel pour lesquelles l'enregistrement est demandé; il s'agit de

descripteurs de saveur et non d'un point de différenciation entre les marques en conflit ;

Que l'usage concomitant de la marque est susceptible de tromper ou de confondre en raison à la fois d'une perception imparfaite et d'un souvenir imparfait ; que les produits couverts par la marque du demandeur comprennent les produits et les descriptions de produits pour lesquels l'opposant détient des enregistrements de marques antérieurs et pour lesquels le demandeur ne devrait pas être autorisé à enregistrer sa marque ; que les membres du public pertinent sont susceptibles de croire, à tort, que les boissons du demandeur sont une extension de sa marque et une nouvelle gamme de ses boissons sur le marché ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 32 ; que leur coexistence sur le marché est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que la société ASIA BIG POWER SDN BHD n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société TOTO LIMITED ; 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1478561 et à l'enregistrement n° 109907 de la marque « BIG BEE » formulée par la société TOTO LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1478561 de la marque « BIG BEE » est rejetée et l'enregistrement n° 109907 de la marque « BIG BEE » est radié.

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

Article 4 : La société ASIA BIG POWER SDN BHD, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2019/1478561 et de l'enregistrement n° 109907 de la marque « BIG BEE », 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**