

DECISION N° 1204/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MAKAROMA + Dessin » n° 108369

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° 108369 de la marque « MAKAROMA + Dessin » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 mars 2020 par la société MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING ;
- Vu** la lettre n° 0448/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG 17 mars 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MAKAROMA + Dessin » n° 108369 ;

Attendu que la marque « MAKAROMA + Dessin » a été déposée le 24 décembre 2018 par la société ETS LAKES FOOD GUINEE et enregistrée sous le n° 108369 dans la classe 30 pour désigner les produits « *Préparations faites de céréales* », ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2019 paru le 12 septembre 2019 ;

Attendu que la société MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « MAKAROMA » n° 85214 déposée le 28 août 2015 pour couvrir tous les produits des classes 29, 30 et 32 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du 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 la marque lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « MAKAROMA + Dessin » n° 108369 qui a été déposée pour les mêmes produits de la classe 30 porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs de telle sorte que les deux marques ne peuvent pas coexister sur le marché ; que l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'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'une comparaison des deux marques prouve à suffire que la marque « MAKAROMA + Dessin » n° 108369 du déposant présente des similitudes visuelle et phonétiques avec sa marque antérieure ; que les deux marques sont similaires du point de vue visuel et strictement identiques du point de vue phonétique car elles partagent le même terme « MAKAROMA » ; que les différences entre les deux marques ne sont pas suffisantes pour exclure tout risque de confusion ; que les consommateurs pourraient croire que la marque contestée est simplement le packaging ou l'illustration de la marque antérieure ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques en conflit couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 30 commune aux deux marques ; qu'en outre, en cas d'usage d'un signe identique pour les mêmes produits, comme en l'espèce, un risque de confusion est présumé exister et la marque seconde est radiée, comme le prévoit l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'il y a lieu de faire droit à l'opposition et de prononcer la radiation de la marque « MAKAROMA + Dessin » n° 108369 pour atteinte aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III dudit Accord ;

Attendu que la société ETS LAKES FOOD GUINEE n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKET ; 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 l'enregistrement n° 108369 de la marque « MAKAROMA + Dessin » formulée par la société MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 108369 de la marque « MAKAROMA + Dessin » est radié ;

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

Article 4 : La société ETS LAKES FOOD GUINEE, titulaire de la marque « MAKAROMA + Dessin » n° 108369, 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**