

DECISION N° 1209/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « GUSTO + Logo » n° 109164

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° 109164 de la marque « GUSTO + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 avril 2020 par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Attendu que la marque « GUSTO + Logo » a été déposée le 13 juin 2019 par la SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA FABRICATION D'ARTICLES MENAGERS (IFAMCI) et enregistrée sous le n° 109164 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2019 paru le 11 octobre 2019 ;

Attendu que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « DOLCE GUSTO » n° 74645 déposée le 19 mars 2013 dans les classes 11, 29 et 30 ; 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 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif de faire usage de sa marque pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que pour des produits et services 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 entrainerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « GUSTO + Logo » n° 109164 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) et (c) 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 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 les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

Que la présente opposition vise la radiation partielle de cette marque pour les produits suivants de la classe 29 uniquement : « produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine » et contre les produits de la classe 30 ci-après : « *café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; boissons à base de café* » ;

Que la marque incriminée « GUSTO + Logo » n° 109164 est du point de vue visuel, constituée par le mot « GUSTO » écrit en rouge dans un cercle de couleur jaune qui semble être une représentation d'un citron, avec deux feuilles vertes au-dessus de ce cercle ; que l'élément distinctif de cette marque est le terme « GUSTO » ; que cette marque est visuellement similaire à la marque « DOLCE GUSTO » qui est enregistrée en tant que marque verbale simple, les parties de la marque étant identiques ;

Que du point de vue phonétique, la marque « GUSTO + Logo » se prononce uniquement comme « GUSTO », qui est identique à la partie « GUSTO » de sa marque antérieure « DOLCE GUSTO » ; que du point de vue phonétique cette marque est similaire à sa marque ; que l'adjonction des couleurs jaune, vert et rouge et l'élément figuratif qui semble être un fruit de citron dans la marque du déposant ne suppriment pas le risque de confusion qui existe entre les deux marques ;

Attendu que le risque de confusion est renforcé par le fait que les produits pour lesquels le déposant sollicite l'enregistrement de sa marque « GUSTO + Logo » dans les classes 29 et 30, sont identiques ou du moins similaires aux produits des classes 29 et 30 couverts par sa marque antérieure ; qu'en outre, sa marque « DOLCE GUSTO » n° 74645 est une marque notoire conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle et de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'à ce titre, elle doit bénéficier d'une protection supplémentaire de telle sorte que l'enregistrement contesté doit être radié conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA FABRICATION D'ARTICLES MENAGERS (IFAMCI) fait valoir dans son mémoire en réponse qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les deux marques en conflit étant donné qu'elles offrent une impression d'ensemble suffisamment distinctive de

telle sorte que la confusion ne peut pas se produire pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que du point de vue visuel, sa marque n° 109164 est une marque complexe constituée du nom commun « GUSTO » et d'un logo ; que ce logo qui arbore des couleurs revendiquées jaune, rouge et vert est représenté par un fruit de couleur jaune surmonté de feuilles vertes ; qu'à contrario, la marque de l'opposant n° 74645 est une marque verbale composée des termes « DOLCE » et « GUSTO » sur fond de couleur marron, noir et blanc ;

Que du point de vue phonétique, sa marque est constituée d'un seul vocable « GUSTO » qui signifie GOUT en italien ; tandis que la marque antérieure est composée des termes NESCAFE, DOLCE et GUSTO constitutifs d'un groupe de mots suffisamment distinctifs du seul vocable GUSTO ;

Qu'il ressort de la comparaison de ces différents éléments que le risque de confusion allégué par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A n'est nullement établi ; que les deux marques en conflit présentent plus de différences que de ressemblances et la confusion est insusceptible de se produire pour le consommateur d'attention moyenne ; que l'opposant ne rapporte pas la preuve que sa marque est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ; qu'en ce qui concerne le contentieux de la marque notoire, l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'il relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire des Etats membres de l'Organisation ;

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

DOLCE GUSTO
Marque n° 74645
Marque de l'opposant



Marque n° 109164
Marque du déposant

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le contentieux de la notoriété des marques relève de la

compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire dans les Etats membres et non de l'Organisation ;

Attendu que les signes à comparer son tel qu'ils sont déposés et non tels qu'ils sont exploités ou commercialisés sur le marché ;

Attendu que la marque « DOLCE GUSTO » n° 74645 de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est une marque verbale constituée de deux termes « DOLCE » et « GUSTO » et se prononce en quatre syllabes séquencées [DOL/CE/GUS/TO] ;

Que la marque contestée « GUSTO + Logo » n° 109164 est une marque complexe constituée de l'élément verbal « GUSTO » écrit en rouge se trouvant à l'intérieur d'un cercle de couleur jaune au-dessus duquel figure deux feuilles vertes ; qu'elle se prononce en deux syllabes [GUS/TO] ;

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, les marques des deux titulaires en conflit « DOLCE GUSTO » n° 74645 pour le droit antérieur invoqué et « GUSTO + Logo » n° 109164 pour la marque contestée produisent une impression globale d'ensemble suffisamment différente qui supprime tout risque de confusion entre elles ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle (d'une part une marque verbale et, d'autre part une marque complexe), phonétique (prononciation séquencée de la marque de l'opposant en quatre syllabes [DOL/CE/GUS/TO] , prononciation de la marque contestée en deux syllabes [GUS/TO] prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 29 et 30, il n'existe pas de risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 109164 de la marque « GUSTO + Logo » formulée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 109164 de la marque « GUSTO + Logo » est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**