

DECISION N° 1226/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « FIESTA + Vignette » n° 111382

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° 111382 de la marque « FIESTA + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 17 juin 2020 par la société INDUSTRIE MODERNE DU SENEGAL (IMS) ;

Attendu que la marque « FIESTA + Vignette » a été déposée le 08 octobre 2019 par la société A-Z CORPORATION et enregistrée sous le n° 111382 dans les classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2020 paru le 14 février 2020 ;

Attendu que la société INDUSTRIE MODERNE DU SENEGAL (IMS) fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque internationale « FIESTA » déposée à l'OAPI le 27 février 2015 ensuite enregistrée sous le n° 82602 pour les produits relevant des classes 29, 30 et 32 ; que cette marque qui n'a fait l'objet ni de radiation, ni de déchéance est actuellement en vigueur à l'OAPI ;

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 d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits des classes 29, 30 et 32 pour lesquels elle a été enregistrée ; 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 (1) de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle forme opposition à l'enregistrement de la marque « FIESTA + Vignette » n° 111382 déposée par la société A-Z CORPORATION aux motifs que cette marque est une reproduction à l'identique de l'élément principal et

déterminant de sa marque antérieure « FIESTA » n° 82602 et porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur avec cette dernière lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits ;

Qu'il ressort de la comparaison des deux marques en conflit sont composées des mêmes lettres FIESTA ; qu'elles se prononcent en trois syllabes de même sonorité (FI ES TA) ; qu'elles sont enregistrées pour des produits relevant des mêmes classes notamment les classes 29 et 30 ; que par conséquent, il y a un risque de confusion avéré entre les marques en conflit pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux en même temps ; 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 ;

Attendu que la société A-Z CORPORATION fait valoir dans son mémoire en réponse que le terme « FIESTA » est déjà approprié par la société A-Z CORPORATION au Liban au moyen d'un enregistrement n° 63351 déposé le 23 décembre 2009 dans les classes 29 et 30 ;

Que les marques des deux titulaires en conflit ne se ressemblent pas ; que du point visuel et conceptuel les marques sont différentes l'une de l'autre de sorte qu'elles ne sauraient se confondre, ni même présenter la moindre ressemblance pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que du point de vue visuel, en particulier, les deux marques sont radicalement différentes dans leur expression, couleurs d'ensemble, présentation et contenu ; que les couleurs d'ensemble dans le droit antérieur invoqué à savoir le bleu, le vert, le noir et la présence dominante de la vache dans un pré au-dessus de laquelle est placée l'élément verbal la différencient de la marque de l'opposant ; qu'en outre, les polices sont aussi différentes ;

Que du point de vue conceptuel, la marque du déposant met en œuvre une vache dans une prairie tandis que la marque de l'opposant n'évoque strictement rien ressemblant ni même d'approchant étant limité au seul mot « FIESTA » en caractère blancs stylisés sur bannière de fond rouge dans un cercle jaune ;

Qu'en outre, même si elles sont déposées toutes les deux en classes 29 et 30, la marque de l'opposant est aussi déposée en classe 32 et les produits couverts

dans leurs enregistrements sont différents ; qu'il n'y a donc pas identité de produits désignés ; qu'au, total les marques des deux titulaires en conflit ne sont pas similaires au point de susciter un risque de confusion, encore moins de justifier la demande de radiation ; qu'il y a lieu de déclarer cette opposition non fondée et d'ordonner la coexistence des deux marques sur le marché ;

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



Marque n° 82602
Marque de l'opposant



Marque n° 111382
Marque du déposant

Attendu que la marque du déposant reproduit le terme « FIESTA » qui est l'élément verbal d'attaque et prépondérant de la marque de l'opposant ; que compte tenu des ressemblances phonétiques prépondérantes par rapport aux différences (les couleurs et les autres éléments figuratifs) entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 29 et 30, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 111382 de la marque « FIESTA + Vignette » formulée par la société A-Z CORPORATION est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 111382 de la marque « FIESTA + Vignette » est radié.

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

Article 4 : la société A-Z CORPORATION, titulaire de la marque « FIESTA + Vignette » n° 111382 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**