

DECISION N° 956/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement du nom commercial « FANTA VISION » n° 148031

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 V dudit Accord et notamment son article 9 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 148031 du nom commercial « FANTA VISION » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 septembre 2019 par la société THE COCA-COLA COMPANY, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la lettre n° 0914/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 23 septembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire du nom commercial « FANTA VISION » n° 148031 ;

Attendu que le nom commercial « FANTA VISION » a été déposé le 29 février 2016 par Monsieur NDIAYE MAME DIAW et enregistré sous le n° 148031 ensuite publié au BOPI N° 11 NC/2018 paru le 06 mars 2019 ;

Attendu que la société THE COCA-COLA COMPANY fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « FANTA » n° 33351 déposée le 29 novembre 1993 dans les classes 29, 30 et 32 ; que cet enregistrement est encore en vigueur, suite aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2013 ; qu'étant le premier à solliciter 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 ;

Que conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord, l'enregistrement de la marque lui confère le droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ; que cet enregistrement lui confère également le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services à ceux pour lesquels la

marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que les articles 2 et 5 de l'Annexe V de l'Accord de Bangui prévoient que ne peut constituer un nom commercial, le nom ou la désignation qui, par sa nature ou l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole désignée par ce nom ; qu'en outre, il est illicite d'utiliser, sur le territoire national de l'un des Etats membres un nom commercial enregistré pour la même activité commerciale que celle du nom commercial enregistré, si cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises en cause ;

Que le nom commercial « FANTA VISION » est du point de vue visuel et phonétique identique à sa marque « FANTA » qui est l'élément dominant ; que sur le plan visuel, le nom commercial reprend exactement sa marque et que le consommateur d'attention moyenne pourrait l'associer malheureusement aux produits mis en vente par la marque « FANTA » ; que sur le plan phonétique, la prononciation est identique en dépit de l'adjonction du terme « VISION » purement descriptif qui ne permet pas véritablement d'opérer une distinction et à supprimer le risque de confusion entre le nom commercial du déposant et sa marque antérieure ;

Que l'usage du nom commercial « FANTA VISION » avec les activités liées est identique aux produits exploités par sa marque, ce qui pourrait créer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention ; qu'en outre, par un tel usage, le titulaire du nom commercial contesté cherche à s'approprier les efforts d'investissements consentis pour faire connaître sa marque et ainsi entretenir la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'opposition et de prononcer la radiation de l'enregistrement n° 148031 du nom commercial « FANTA VISION » conformément aux dispositions de l'article 9 de l'Annexe V de l'Accord de Bangui ;

Attendu que Monsieur NDIAYE MAME DIAW n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société THE COCA-COLA COMPANY ; que les dispositions de l'article 9 alinéa 2 de l'Annexe V de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 148031 du nom commercial « FANTA VISION » formulée par la société THE COCA-COLA COMPANY, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 148031 du nom commercial « FANTA VISION » est radié.

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

Article 4: Monsieur NDIAYE MAME DIAW, titulaire du nom commercial « FANTA VISION » n° 148031, 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU