

# DECISION N°998/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation de l'enregistrement de la marque « LAFIA » n° 105553

### 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° 105553 de la marque « LAFIA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 septembre 2019 par Monsieur MAMADOU KOUMA, représentée par le cabinet D'AVOCATS UNIVERLEX LAW FIRM ;
- Vu** la lettre N°0920/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 24 septembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « LAFIA » n°105553 ;

**Attendu que** la marque « LAFIA » a été déposée le 12 décembre 2018 par Monsieur MAHAMADOU DIAROUMA, et enregistrée sous le n° 105553 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI N° 03MQ/2019 paru le 5 avril 2019 ;

**Attendu que** Monsieur MAMADOU KOUMA fait valoir à l'appui de son opposition, qu'il est titulaire de la marque « SEWA » n° 96174 déposée le 04 juillet 2017 dans les classes 5, 29 et 30 ;

**Que** sur le plan du droit et conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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, 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 » ;

**Que** l'analyse comparative des deux marques sur le plan visuel révèle que la marque querellée reproduit à l'identique les images, la disposition et le positionnement des couleurs de son produit ; que cette confusion entretenue est accentuée par le fait que les deux opérateurs opèrent sur le même marché et commercialisent les mêmes produits, que les différences mineures n'auront pas une grande influence sur le choix du produit étant donné que le consommateur identifiera le produit grâce à son emballage comportant des couleurs ; que sur le plan conceptuel le risque d'association est grand, par la reprise des couleurs et la forte imitation de « SEWA » qui est le visuel de la commercialisation ;

**Que** s'agissant des produits couverts, les marques deux titulaires revendiquent toutes deux les produits de la classe 5, que les produits de la marque querellée sont inclus dans la liste de ses produits ; que le risque de confusion est retenu ;

**Qu'**un protocole d'accord a été signé par les deux parties dans lequel le titulaire de la marque querellée a pris l'engagement de renoncer à l'exploitation des produits couverts par ladite marque et à gérer le stock restant avec sa société ; que ce dernier n'a pas respecté ses engagements ;

**Attendu que** Monsieur MAHAMADOU DIAROUMA indique dans sa réponse que le protocole d'accord versé au dossier renseigne sur l'état du dossier et l'exonère en ce que les faits allégués ont été contestés ; que les parties ont décidé de régler le litige à l'amiable ;

**Que** le risque de confusion s'apprécie au regard des signes tels qu'enregistrés à l'OAPI et non tels qu'exploités sur le marché ; que c'est l'enregistrement qui confère le droit et c'est le signe enregistré qui est opposable aux tiers ; que les déclinaisons de signe ne sont pas acceptées ;

**Que** l'appréciation du risque de confusion des signes en conflit révèle que sur le plan phonétique, les éléments nominaux des marques sont « SEWA » et « LAFIA » des mots en Bambara, langue locale du Mali ; que ces mots sont distincts ; que sur le plan conceptuel, la marque « SEWA » écrit en gros caractères et l'image apposée renvoie à la joie partagée d'une mère et son enfant sous fond vert clair avec au-dessus une bande bleue foncée couleur vert clair ; que sa marque « LAFIA » est représentée par l'image de deux enfants sereins et tranquilles sous fond bleu ciel avec des contours vert et vert clair ; que sur le plan visuel, les deux partagent uniquement la couleur verte sans autres caractéristiques les associant ;

**Attendu que** les marques en conflit se présentent ainsi :



Marque querellée n°105553

Marque n°96174 de l'opposant

**Attendu que** sur le plan visuel et conceptuel, les marques en conflit sont illustrées avec une vignette sur laquelle sont apposées une représentation de personnes en joie, particulièrement des enfants en bas âge, évocateur de bonheur, les mêmes couleurs vertes aux multiples déclinaisons, et couvrent des produits identiques et similaires de la même classe 5 ;

**Attendu que** les ressemblances visuelle et conceptuelle sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 5 ; qu'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, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 105553 de la marque « LAFIA » formulée par Monsieur MAMADOU KOUMA, est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 105553 de la marque « LAFIA » est radié.

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

**Article 4** : Monsieur MAHAMADOU DIAROUMA, titulaire de la marque « LAFIA » n° 105553, 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 17 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**