

DECISION N° 1043/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « TOMA » n° 101623

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° 101623 de la marque « TOMA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2019 par la société THE GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SLU, représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;

Attendu que la marque « TOMA » a été déposée le 23 mai 2018 par la société EKULO INTERNATIONAL LTD. et enregistrée sous le n° 101623 pour les produits des classes 29, 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société THE GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SLU, fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « TOMA Logo » n° 44410, déposée le 16 mars 2001 pour les produits des classes 29 et 30 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelé en 2011 ;

Que les marques en conflit ont pour élément verbal commun « TOMA » qui a la même longueur car composé de quatre lettres identiques et placées dans le même ordre ;

Que visuellement, les signes en conflit sont identiques aux niveaux des éléments verbaux qui sont importants pour le consommateur qui doit les prononcer à l'achat lorsqu'il passe sa commande ; que même inséré dans les éléments figuratifs la marque du déposant crée un risque de confusion avec la sienne ;

Que conceptuellement, le consommateur moyen croira que la marque du déposant et la sienne ont la même provenance ; qu'en plus, les produits couverts

par les deux marques sont quasi-identiques ; qu'il est fréquent que la même marque se présente sous différentes configurations selon le type de produit qu'elle désigne ; qu'il est également habituel qu'une même entreprise utilise des sous-marques, donc des signes dérivant d'une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun pour distinguer ses différents lignes de production ; que le public pensera que les produits commercialisés par le déposant proviennent d'elle ;

Qu'elle sollicite la radiation de l'enregistrement de la marque « TOMA » n° 101623 appartenant à la société EKULO INTERNATIONAL LTD. pour violation de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société EKULO INTERNATIONAL LTD., représentée par le cabinet d'Avocats Henri JOB, fait valoir dans son mémoire en réponse que sur la forme l'opposant n'indique et ne justifie pas sa qualité ; qu'elle se contente de dire que ses marques sont en vigueur sans fournir de preuve ;

Que sur le plan visuel, le vocable « TOMA » n'apparaît guère sur la marque de l'opposant qui laisse apparaître en gros plan un ensemble de trois fruits en forme de tomates alignées à l'horizontal, et dont celle du milieu porte un signe laissant entrevoir les lettres « T MA » et une tomate insérée entre les lettres T et M ; que cela éloigne tout risque de confusion ;

Que sur le plan conceptuel, sa marque est uniquement constituée d'éléments verbaux qui ne saurait se confondre avec la marque de l'opposant composée à la fois d'éléments figuratifs à savoir, de trois fruits en forme de tomates alignées verticalement et d'éléments verbaux ;

Que l'éloignement des marques en conflit ne permet pas de s'attarder sur la comparaison des produits ; que d'ailleurs les produits de la classe 32 et 33 qui ne sont pas désignés par la marque de l'opposant achèvent de creuser le fossé entre les marques litigieuses ; que l'enregistrement ne confère à son titulaire qu'un droit de propriété sur la marque pour les produits et services qu'il a désignés ;

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



TOMA

Marque n° 44410
Marque de l'opposant

Marque n° 101623
Marque du déposant

Attendu que l'opposant a déposé sa marque « TOMA » n° 44410 pour les produits des classes ci-après :

Classe 29: Foodstuffs and products for use therewith; including tomato puree, margarine and edible oils;

Classe 30: Foodstuffs and products for use therewith; including pasta, tomato sauce, couscous, bouillon cubes, mayonnaise and food additives ;

Attendu que la marque querellée a été déposée pour les produits des classes ci-après :

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire ;

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières ;

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend intégralement l'élément verbal dominant et distinctif « TOMA » de la marque de l'opposant ; que c'est cet élément verbal qui retiendra l'attention du consommateur ; qu'au plan phonétique, les marques en conflit ont une prononciation identique ; que le fruit de tomate intercalé entre le T et M dans la marque de l'opposant sera lu comme la lettre « O » par le consommateur d'attention moyenne ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits similaires de la classe 29 des marques des deux titulaires, 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 ;

Attendu cependant que les droits conférés par l'enregistrement n° 44410 en classes 29 et 30 ne s'étendent pas au droit d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour les produits des classes 32 et 33 de la marque du déposant, en vertu du principe de spécialité des marques, en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires aux produits des classes 29 et 30 couverts par la marque de l'opposant,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 101623 de la marque « TOMA » formulée par la société THE GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, SLU est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101623 de la marque « TOMA » est radié partiellement en classe 29.

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

Article 4 : Les parties disposent 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 30 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**