

DECISION N° 1206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« GOLD MORNING + Logo » n° 108395

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° 108395 de la marque « GOLD MORNING + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 mars 2020 par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co ;
- Vu** la lettre n° 0447/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 17 mars 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « GOLD MORNING + Logo » n° 108395 ;

Attendu que la marque « GOLD MORNING + Logo » a été déposée le 12 février 2019 par la société GUO ZHENGANG et enregistrée sous le n° 108395 dans les classes 3, 5, 9, 11, 12, 16, 21 et 34, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2019 paru le 12 septembre 2019 ;

Attendu que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « GOLDEN MORN » n° 67857 déposée le 18 mai 2011 dans la classe 30, pour désigner les produits ci-après : « *Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations and beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations and beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts, tea-based preparations and beverages; iced tea; malt-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations and beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-based preparations and beverages; confectionery, sweets, candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents for making ice cream and/or water ices and/or sherbets and/or frozen confections and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen desserts and or frozen yoghurts : honey and honey* »

substitutes: breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs having a base of rice, of four or of cereals, also in the form of ready-made dishes; pizzas; sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready prepared dough; sauces; soya sauce; ketchup; aromatising or seasoning products for food, edible spices, condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar. » ;

Que sa marque nominale « GOLDEN MORN » est un signe arbitraire, il n'est pas d'un usage étendu dans les domaines de la nutrition et de l'alimentation, et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer une de ses propriétés ; que cette marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 30 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'outre l'antériorité du dépôt de sa marque « GOLDEN MORN » n° 67857 pour les produits de la classe 30, les ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique manifestes avec la marque du déposant « GOLD MORNING » n° 108395 peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les deux marques en rapport uniquement avec les produits de la classe 5 contre laquelle l'opposition est dirigée ;

Que la marque « GOLD MORNING + Logo » n° 108395 a été déposée dans la classe 5 pour couvrir les produits ci-après : « *Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.. » ;*

Que certains produits revendiqués par la marque attaquée dans la classe 5 se trouvent de manière similaire inclus dans le libellé des produits de la classe 30 de sa marque ou appartenant à la même catégorie de produits à savoir les produits de l'alimentation ; que les produits tels que « aliments » ou « compléments alimentaires » sont identiques aux produits revendiqués par sa marque quant à leur nature et leur usage ; qu'ils proviennent de même type d'entreprises et sont l'objet de procédés de fabrications et de savoir-faire identiques ;

Que la marque du déposant est une marque complexe dont la partie nominale comporte également deux éléments verbaux « GOLD MORNING » qui imitent et reproduisent de manière similaire le signe antérieur « GOLDEN MORN » ; que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel les deux marques en conflit sont similaires ; que la marque contestée constitue l'imitation de sa marque antérieure et ne peut être adoptée au titre de marque pour désigner les produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs lui appartenant ;

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 ; qu'il y a lieu de faire droit à l'opposition et de prononcer la radiation partielle de l'enregistrement n° 108395 de la marque « GOLD MORNING + Logo » dans la classe 5, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société GUO ZHENGANG n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée le 09 mars 2020 par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Mais attendu que la classe 30 couverte par la marque « GOLDEN MORN » n° 67857 de l'opposant comprend les denrées alimentaires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la conservation, ainsi que des adjuvants destinés à l'amélioration du goût des aliments ;

Que la classe 5 couverte par la marque « GOLD MORNING » n° 108395 du déposant comprend les produits pharmaceutiques et les autres produits à usage médical ou vétérinaire ;

Attendu que les droits conférés à la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A par l'enregistrement de la marque « GOLDEN MORN » n° 67857 déposée le 18 mai 2011 s'étendent au droit d'empêcher l'utilisation par des tiers de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires de la classe 30 ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits différents de la classe 5 en raison du principe de la spécialité des marques, en ce que les produits de la classe 5 couverts par la marque « GOLD MORNING » n° 108395 du déposant ne sont ni identiques, ni similaires encore moins complémentaires aux produits de la classe 30 couverts par le droit antérieur invoqué,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 108395 de la marque « GOLD MORNING + Logo » formulée par la société SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 108395 de la marque « GOLD MORNING + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

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**