

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 24 au 28 avril 2017

DECISION N° 002.19 /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Sur le recours en annulation de la décision n° 246/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant radiation partielle de l'enregistrement n° 74239 de la marque « VITALINE ».

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 246/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;
- Vu** Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Maï Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 14 Février 2014, la marque « VITALINE » a été déposée par le GROUPE ABBASSI et enregistrée sous le n° 74239 pour les produits des classes 30 et 32, avant d'être publiée au BOPI n°8MQ/2013, paru le 31 Janvier 2014 ;

Considérant que le 31 Juillet 2014, la Société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, titulaire de la marque antérieure « VITAL », n°41762, déposée le 28 Octobre 1999 dans la classe 32, représentée par le cabinet BONNY et Associés faisait opposition à l'enregistrement de la marque « VITALINE » n°74239 ;

Considérant que par décision n°246/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 Décembre 2015, le Directeur Général de l'OAPI procédait à la radiation partielle de l'enregistrement de la marque « VITALINE » n°74239, aux motifs que « **compte tenu des ressemblances phonétiques et intellectuelles prépondérantes (prononciation de la marque antérieure identique à celle des deux syllabes initiales de la marque contestée, les deux signes véhiculent la même notion de vitalité) par rapport aux différences entre les marques «VITAL» de l'opposant et «VITALINE» du déposant, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la classe 32, 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** » ;

Considérant que le 28 Avril 2016, le GROUPE ABBASSI représenté par les Cabinets FOUA THOMAS JOEL et NICO HALLE LAW FIRM saisissait la Commission Supérieure Recours de l'OAPI pour demander l'annulation de la décision n°246/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 Décembre 2015 du Directeur Général de l'OAPI portant radiation partielle de la marque « VITALINE » n°74239 ;

Qu'à l'appui de sa requête, le GROUPE ABBASSI explique que la marque « VITAL » déposée par BEVERAGE TRADE MARK COMPANY

LIMITED est une marque verbale sans vignette, logo, ni couleur, tandis que la marque « VITALINE Water + Logo » est une marque complexe, qui comporte des éléments verbaux et des éléments figuratifs ; qu'il ajoute que la marque « VITALINE » est composée de mots «VITALINE » et « WATER » entourés d'une grande bulle d'eau avec de couleur bleu clair ;

Que sur le plan visuel, la marque « VITAL » n'a pas la même longueur que la marque « VITALINE » du fait qu'elle est composée de cinq lettres, alors que la marque « VITALINE » en comporte huit lettres ; qu'elle est composée de trois couleurs alors que celle de l'opposant est en noir sur blanc ;

Que sur le plan intellectuel, la marque « VITAL » renvoie à la vie, alors que celle de l'opposant n'a aucune signification particulière ;

Que sur le plan phonétique, les marques « VITAL » et « VITALINE » se prononcent différemment, en ce sens que la marque « VITALINE » est composée de six syllabes (VI-TA-LI-NE-WA-TER), alors que celle de l'opposant est composée de deux syllabes (VI-TAL) ; que c'est pourquoi, le GROUPE ABBASSI conclut qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les deux marques et demande à la Commission supérieure de Recours de l'OAPI d'annuler la décision attaquée ;

Considérant que le GROUPE BEVERAGE TRADE COMPANY LIMITED représenté par la SCP GLOBAL AFRICA IP quant à lui, explique que les deux marques portent sur les mêmes produits et les mêmes éléments verbaux et véhiculent le même message de vitalité ;

Que sur la nature des produits, il s'agit des "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et de jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire de boissons "qui rentrent dans la catégorie plus générale des "boissons non-alcoolisées" visés par la marque antérieure qu'il s'agit là des produits de même nature, fonction et destination ;

Que sur le plan visuel, les deux marques reprennent à l'identique le terme "VITAL" ;

Que sur le plan phonétique, la différence réside dans l'adjonction de la syllabe finale "INE" qui n'est pas de nature à altérer la prononciation de la séquence commune "VITAL" ;

Qu'au plan conceptuelle, la notion véhiculée par le terme "VITAL" est la même dans les deux signes en présence ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI soutient qu'il s'agit d'une question de fait et maintient l'existence des « ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les deux marques prises dans leurs ensembles et se rapportant aux produits de la classe 32... » ;

En la forme :

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond :

Considérant que selon l'article 3 de l'Annexe III de l'accord de Bangui « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un titulaire dont la date du dépôt 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 confusion » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé que « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Considérant que même si, au plan conceptuel, les deux marques ne véhiculent pas la même notion de vitalité ;

Qu'il résulte des pièces du dossier que les deux marques « VITAL » et « VITALINE » couvrent les mêmes produits de la classe 32 ;

Que sur le plan phonétique, les deux marques reprennent la même séquence « VITAL » ;

Que sur le plan visuel, la marque « VITALINE » reprend à l'identique et dans le même ordre les cinq lettres qui composent la marque antérieure « VITAL » ; qu'il y a là risque de confusion entre les deux marque pour les

produits de la classe 32 ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation partielle de l'enregistrement n°74239 de la marque VITALINE en classe 32 ;

Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort ;

En la Forme : Déclare recevable le Groupe ABBASSI en son recours ;

Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;

Par conséquent, confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n°246/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 Décembre 2015 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « VITALINE » n°74239.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 avril 2017

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA