

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 05 au 09 mars 2018

DECISION N° 0 0 1 5 / 1 8 /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°371/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2017, portant radiation de l'enregistrement de la marque « KOOL JUZ » n°76103.

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 ;

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'T. H.' and the other a more stylized signature.

Vu La décision n° 371/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 sieur Wayne Gordon, représenté par le Cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING a déposé la marque « KOOL JUZ », le 31 juillet 2013, sous le numéro 76103, pour les produits de la classe 32, avant de la publier au BOPI, sous le n° 02MQ/2014, paru le 19 janvier 2015 ;

Considérant que la Société KRAFT FOOD GROUP BRANDS LLC, représentée par le Cabinet d'Avocats NICO HALLE & Co. LAW FIRM a formulé une opposition, aux motifs qu'elle est titulaire des marques "KOOL-AID" :

- KOOL-AID n°43105, déposée le 19 novembre 2000 dans la classe 32;
- KOOL-AID n°29665, déposée le 12 avril 1990 dans les classes 29, 30 et 32;
- KOOL-AID SMILING PITCHER Device n°35794, déposée le 08 décembre 1995 dans la classe 32;
- SMILING FACE DESIGN (KOOL-AID) n°18600, déposée le 05 octobre 1978 dans la classe 32;

Considérant que par décision n°371/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2017, le Directeur Général de l'OAPI a procédé à la radiation de la marque « KOOL JUZ » n°76103, aux motifs qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques du point de vue visuelle et phonétique ;

Qu'il précise qu'il y a reprise de l'élément distinctif dominant "KOOL" de la marque de l'opposant dans celle du déposant et que les termes "JUZ" de la marque du déposant et "AID" de la marque de l'opposant ne supprime pas ce risque de confusion;



Considérant que le 13 avril 2017, le sieur WAYNE GORDON, par l'entremise du Cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING a formulé un recours en annulation de la décision du Directeur Général de l'OAPI, devant la Commission Supérieure de Recours ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le Conseil de WAYNE GORDON relève d'abord que la Société KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC ne saurait à elle seule revendiquer le monopole du terme "KOOL", qui est une déclinaison du terme anglais "COOL" ;

Que la recherche d'antériorité effectuée avant le dépôt de sa marque a révélé l'existence dans l'espace OAPI, de plusieurs marques composées du terme "COOL", aux noms des Sociétés différentes et revendiquant en classe 32 des produits identiques ;

Qu'il note ensuite que les marques "KOOL AID" et "KOOL JUZ" sont suffisamment différentes pour exclure tout risque de confusion (les termes JUZ et Aid sont phonétiquement et visuellement différentes) ;

Qu'il indique enfin que les deux marques "KOOL JUZ" et "KOOL AID" sont différentes du point de vue conceptuelle (le terme "JUZ" est perçu comme une déclinaison du terme "JUS" et "AID" est une abréviation du terme "AIDE" et n'a aucune signification en rapport avec les jus ou les boissons ;

Considérant que le conseil de l'intimé quant à lui relève que la Société KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC est bien connue dans le monde pour la diversité de ses produits alimentaires et de ses boissons, non seulement de la classe 32, mais aussi des classes 29 et 30, selon la classification de Nice ;

Qu'il indique que les deux marques sont similaires en ce sens qu'elles comportent non seulement, le terme "KOOL" et ont deux syllabes chacune (KOOL/AID et KOOL/JUZ), mais aussi, elles couvrent les mêmes produits dans la classe 32 (Bières, eaux minérales et eaux gazeuses, et autres boissons non alcoolisées, boissons fruitées et jus de fruits, sirops et autres préparations pour boissons commercialisables) qui sont des produits vendus dans les mêmes points de ventes ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI maintient que les deux marques couvrent les mêmes produits de la classe 32 et comportent le même élément dominant "KOOL" et conclut à l'existence d'un risque de confusion



entre les deux marques pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

En la forme

Considérant que le recours a été déposé dans les formes et délais légaux; qu'il y a lieu de le 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'au sens de l'article 7 de l'Annexe III, l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher tout tiers d'utiliser cette marque sans son consentement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux marques sont similaires ;

Qu'elles comportent le terme identique "KOOL" et ont deux syllabes chacune (KOOL/AID et KOOL/JUZ) ;

Qu'elles couvrent les mêmes produits dans la classe 32 (Bières, eaux minérales et eaux gazeuses, et autres boissons non alcoolisées, boissons fruitées et jus de fruits, sirops et autres préparations pour boissons commercialisables) qui sont des produits vendus dans les mêmes points de ventes ;

Considérant que la tolérance du dépôt des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires évoquée par la recourante, n'est pas synonyme d'abandon pour le premier déposant de son droit de s'opposer à l'enregistrement ultérieur des signes par d'autres personnes pour des produits identiques ou similaires ; que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « KOOL-JUZ » du déposant ; qu'il y a lieu de confirmer la décision attaquée ;



Par ces motifs ;

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

En la forme : **Reçoit le sieur WAYNE GORDON en son recours comme régulier en la forme;**

Au fond : **le rejette comme étant mal fondé ;**

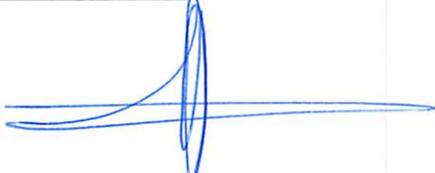
Par conséquent, confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n°371/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2017, portant radiation de l'enregistrement de la marque «KOOL JUZ» n°76103.

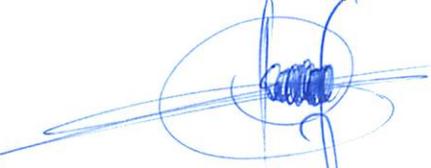
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA