

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 29 octobre au 02 novembre 2018

DECISION N° 037/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

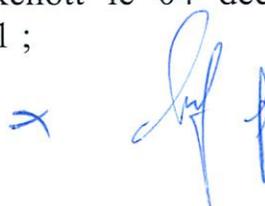
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Recours en annulation de la décision n°0369/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 décembre 2016 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOP CAFE +Vignette » n°75764.

LA COMMISSION,

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- 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 ;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'x' followed by a cursive signature.

COPI

...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

Vu la décision n° 0369/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 décembre 2016 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED et le Directeur Général de l'OAPI en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

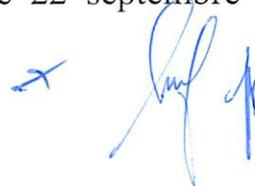
Considérant que le 19 avril 2013, la société MICRODIS, représentée par la SCP GLOBAL AFRICA IP a déposé la marque « TOP CAFE + Vignette », avant de la faire enregistrer sous le n° 75764, pour les produits des classes 29, 30 et 32 et la publier au BOPI n° 01MQ/2014, paru le 30 décembre 2014 ;

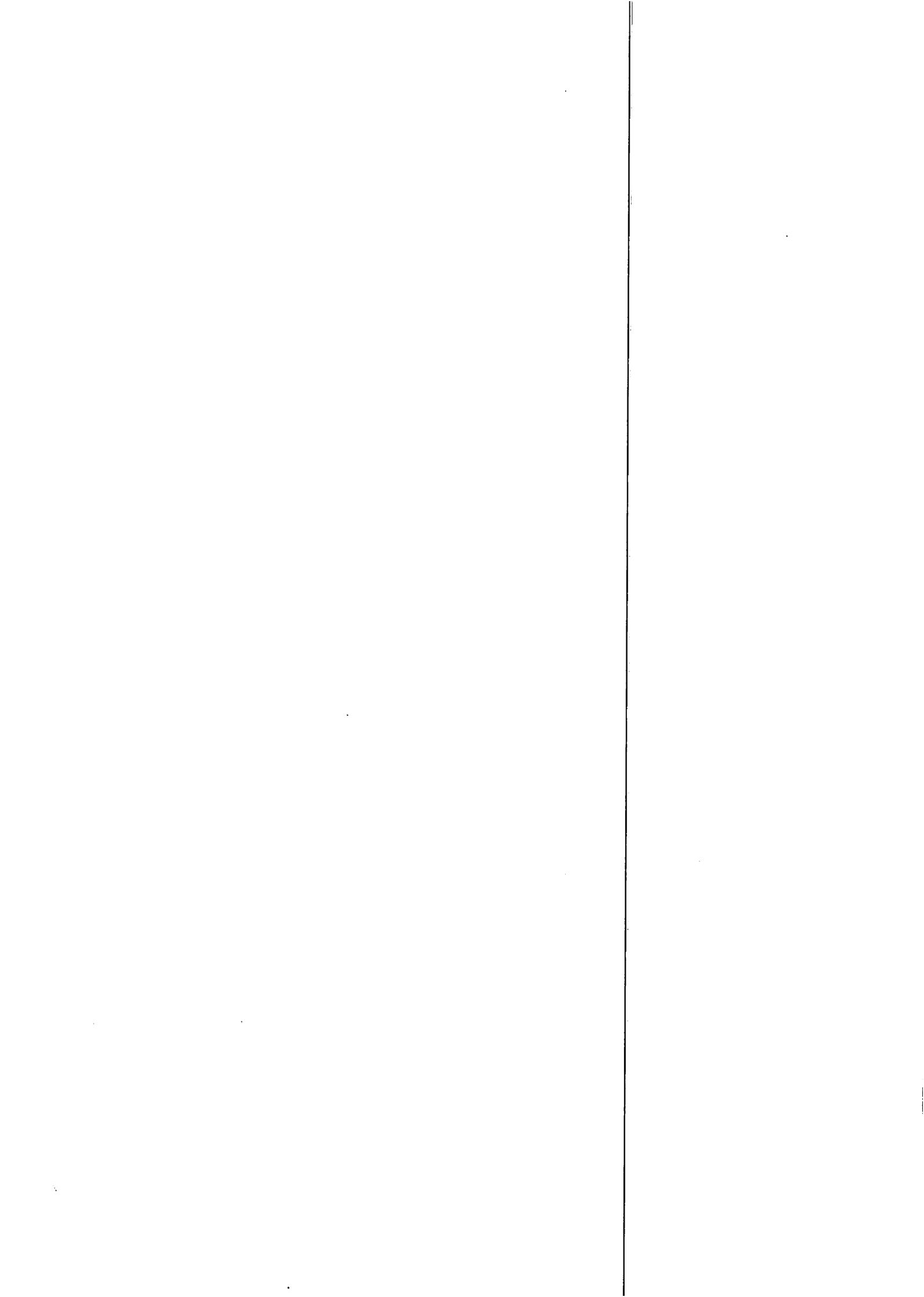
Considérant que le 30 juin 2015, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet de Me Michel Henri KOKRA a fait opposition à l'enregistrement de la marque « TOP CAFE + Vignette » n°75764, au motif qu'elle est titulaire de la marque « TOP + Vignette » n°69089, déposée le 22 septembre 2011, dans la classe 32 ;

Considérant que par décision n°0369/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 décembre 2016, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOP CAFE + Vignette » n°75764, au motif que « la société MICRODIS dispose d'un droit enregistré encore en vigueur sur le signe « TOP COFFEE » n°49130, déposé le 18 décembre 2003 dans la classe 30 lors du dépôt de sa marque « TOP CAFE » n°75764 dans les classes 29, 30 et 32 » ;

Considérant que par requête en date du 10 octobre 2017, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par la SCP GLOBAL AFRICA IP, a saisi la Commission Supérieure Recours de l'OAPI pour demander l'annulation de la décision susvisée ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le conseil de la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED explique que sa cliente est titulaire de la marque « TOP + Vignette » n°69089, déposée le 22 septembre 2011 pour les produits de la classe 32 ;





Qu'il note que l'élément « TOP » est le seul élément verbal et dominant de la marque antérieure « TOP » et ajoute que cette marque antérieure est constituée du signe « TOP » en lettre rouge sur le fond blanc, le tout entouré d'une étiquette de couleur orange, contenant des cercles de couleur bleu, jaune, vert, rouge et blanc ;

Que la marque contestée est constituée de la dénomination « TOP », accompagnée de mot « CAFE » et d'un élément figuratif représentée par une tasse de CAFE ;

Que l'élément verbal « TOP » reprend à l'identique et dans le même ordre les trois lettres qui composent la marque antérieure (TOP) ;

Que les deux marques sont phonétiquement et conceptuellement similaires et conclut qu'il y a risque de confusion entre les deux marques ;

Qu'il verse au surplus, un accord amiable conclu entre les deux parties et dans lequel, la société MICRODIS a renoncé aux marques « TOP CAFE » et « TOP GARI » pour l'intégralité des produits de la classe 32, pour demander l'annulation de la décision querellée et la radiation partielle de l'enregistrement n°75764 de la marque « TOP CAFE +Vignette » pour les produits de la classe 32 ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI quant à lui, confirme l'existence du risque de confusion entre les deux marques, qui ne pourraient pas cohabiter dans l'espace OAPI et écarte l'arrangement amiable, conclu entre les parties, au motif qu'il n'a jamais été porté à sa connaissance pour maintenir sa décision de rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOP CAFE + Vignette » ;

Considérant que la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY et le Directeur Général de l'OAPI ont maintenu leurs précédentes écritures ;

En la forme

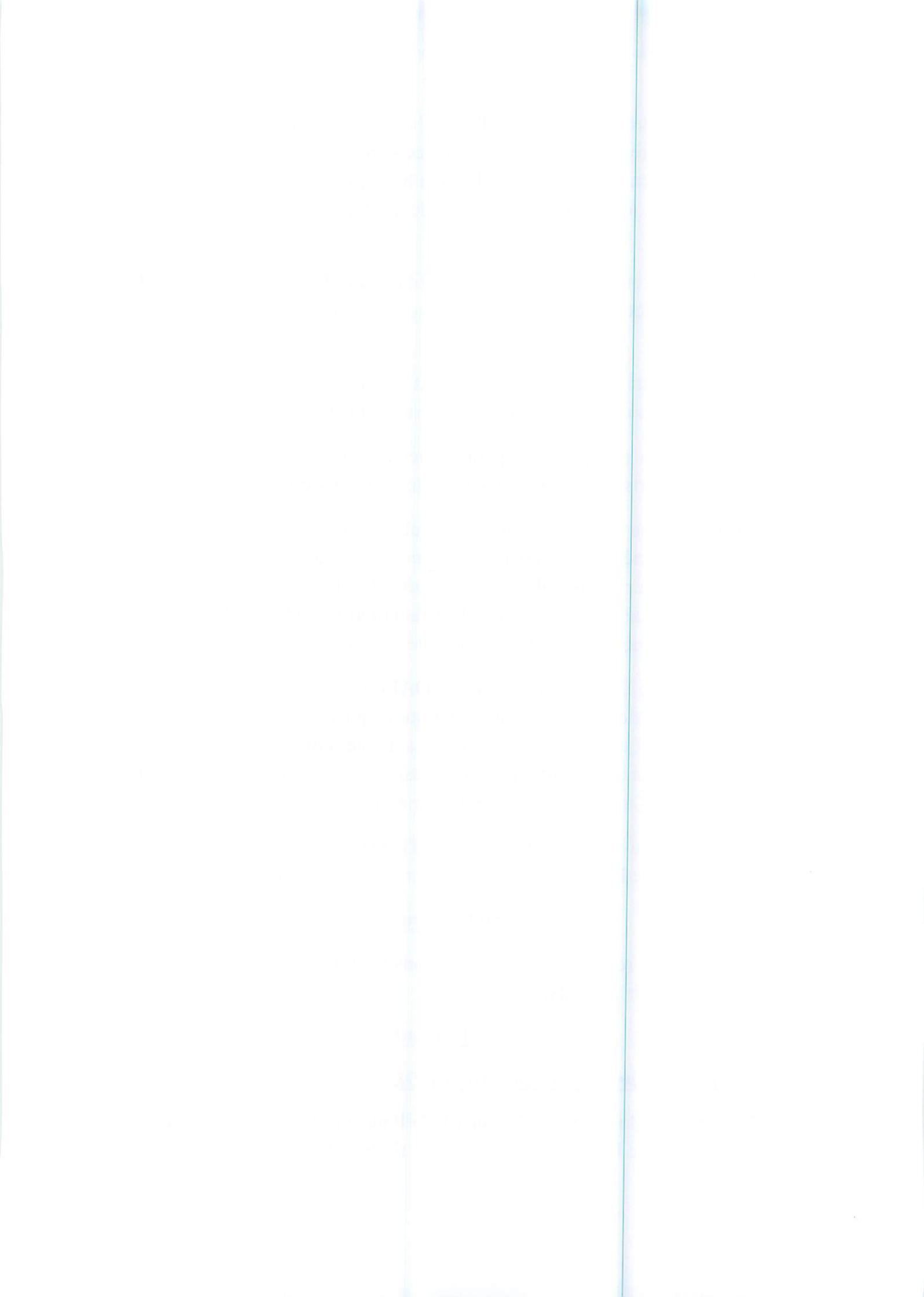
Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond

Sur le droit antérieur de la société MICRODIS :

Considérant que selon l'article 7 alinéa 1 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la

X 



marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires » ;

Considérant que la société MICRODIS est titulaire d'enregistrements antérieurs notamment : TOP LAIT n°40772, déposée le 31 mars 1999 dans les classes 29 et 30, TOP COFFEE n°40130, déposée le 18 décembre 2003 dans la classe 30, TOP MILK n°49131, déposée le 18 décembre 2003 et TOP OATS n°49134, déposée le 18 décembre 2003 dans la classe 30 ;

Considérant que, selon la classification de Nice, ces marques couvrent les produits alimentaires de la 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**» et 30 «**Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir**» ;

Considérant que la marque de la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY quant à elle, couvre les produits de classe 32 qui sont composés de : «**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**» ;

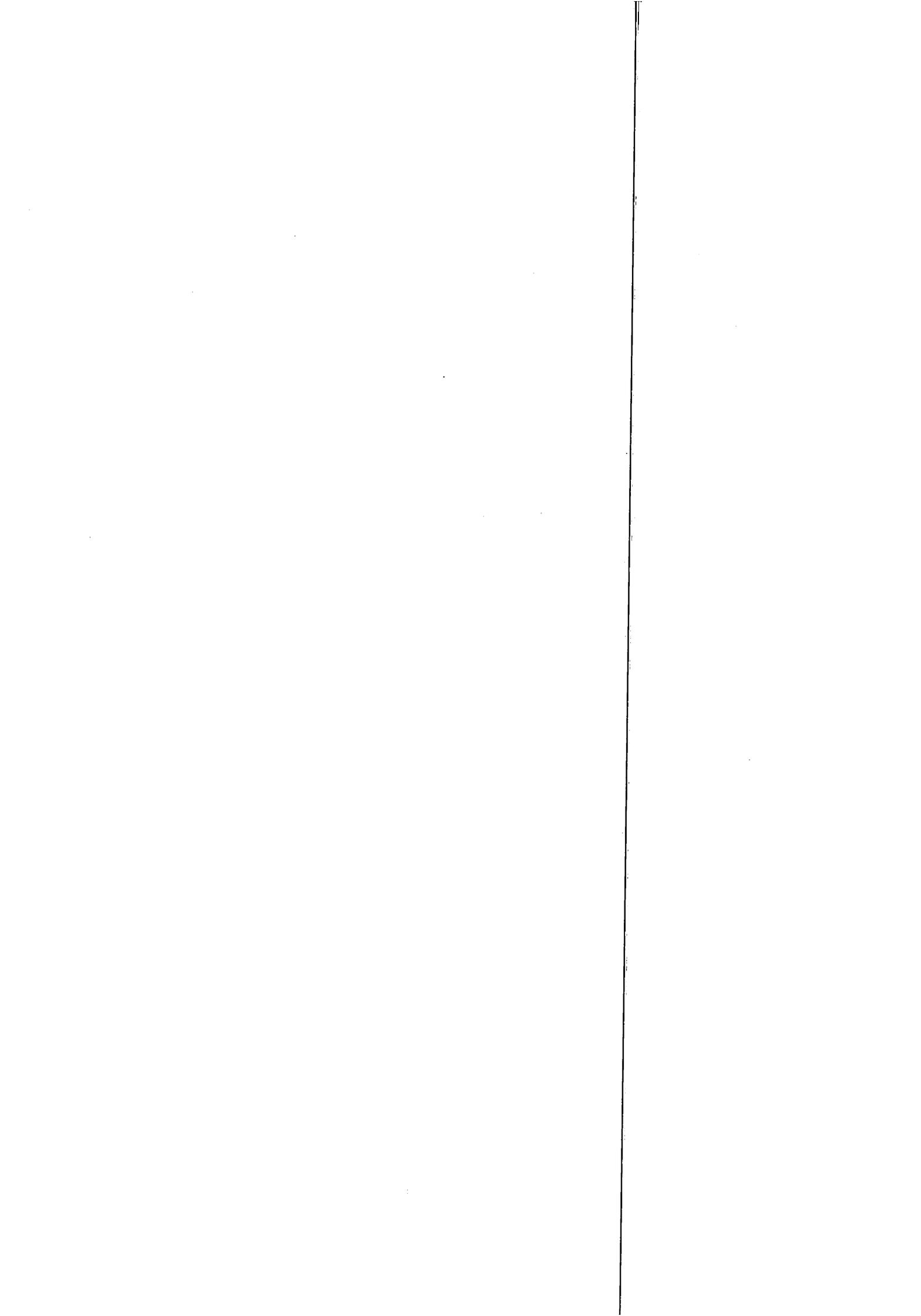
Que la classe 32, ne comporte pas les boissons lactées, les boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé ;

Que contrairement aux déclarations du Directeur Général de l'OAPI, les produits visés par les deux marques n'appartiennent pas à des classes identiques et ne sont pas similaires ; que le Directeur Général de l'OAPI, qui a étendu la protection de la marque « TOP COFFEE » n°40130, déposée le 18 décembre 2003 dans la classe 30, aux produits de la classe 32, en accordant un droit antérieur encore valable à la société MICRODIS, n'a pas fait une saine application de l'article précité ;

Sur la similitude entre les deux marques :

Considérant que selon les 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 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 » ;

Considérant que la marque contestée est constituée de la dénomination « TOP », accompagnée de mot « CAFE » et d'un élément figuratif représentée par une tasse de CAFE ;

Que l'élément verbal « TOP » reprend à l'identique et dans le même ordre les trois lettres qui composent la marque antérieure (TOP) ;

Considérant que les éléments dominants des signes « TOP » et « TOP CAFE » présentent d'importantes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles ;

Considérant que les deux marques couvrent les mêmes produits de la classe 32 ; qu'il y a là, risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les produits sous les yeux en même temps ou à des temps rapprochés ; qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de procéder à la radiation partielle de l'enregistrement n°75764 de la marque « TOP Café +Vignette » pour les produits de la classe 32 ;

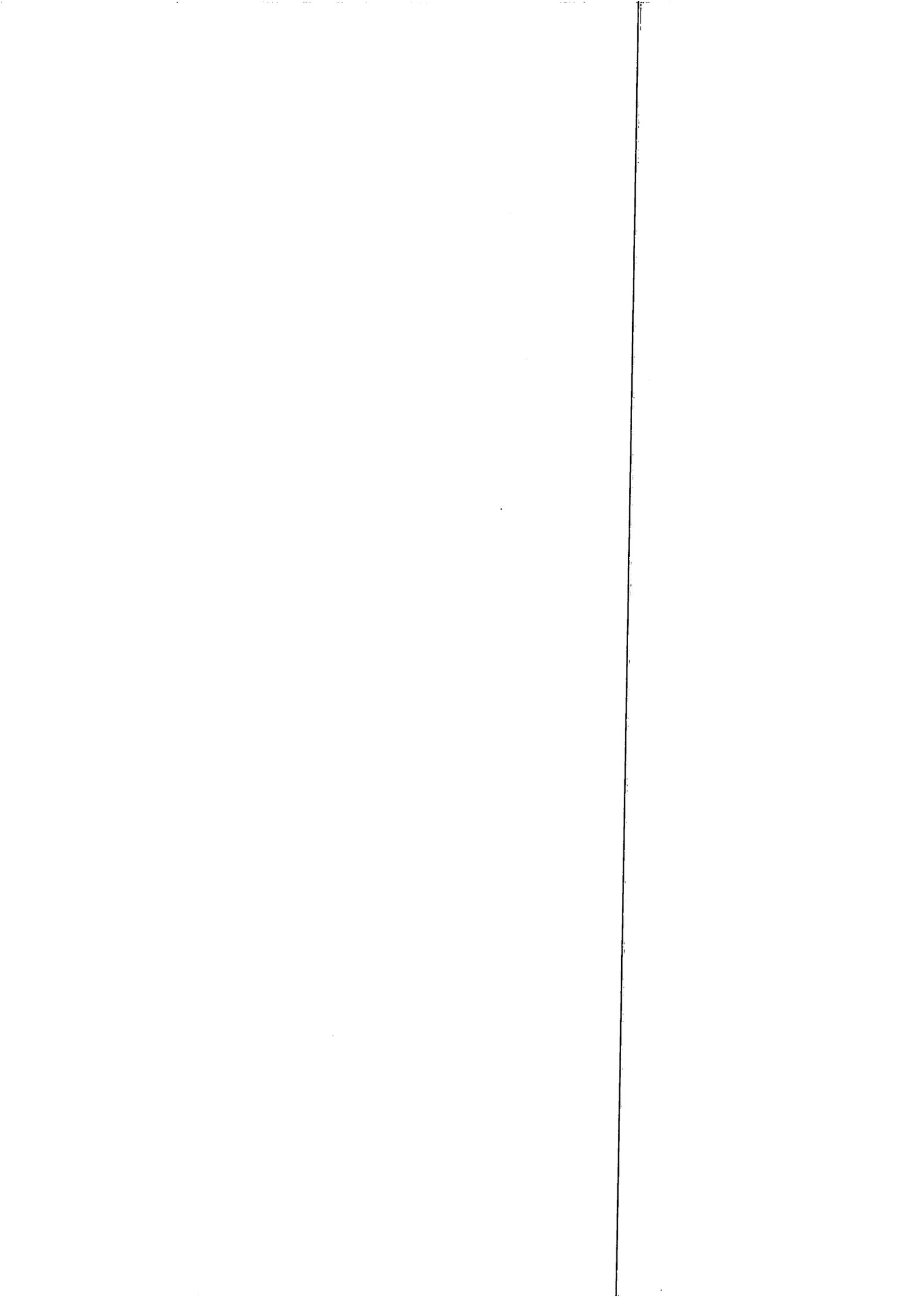
Considérant que la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED a versé au dossier une note dans laquelle, la société MICRODIS s'est engagée à renoncer aux marques « TOP CAFE » et « TOP GARY » ;

Considérant que selon l'article 22 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « le titulaire d'une marque peut renoncer à l'enregistrement pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée » ;

Que le même article ajoute, que « la renonciation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Organisation qui l'inscrit dans le registre spécial des marques et la publie » ;

Mais considérant que cette renonciation n'a jamais été confirmée par la société MICRODIS, ni même enregistré dans le registre de l'OAPI ; qu'il y a lieu d'écarter cet élément ;





Par ces motifs ;

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

En la forme : **Déclare recevable la Société BEVERAGE TRADE
MARK COMPANY LIMITED en son recours ;**

Au fond : **Annule la décision n°0369/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du
30 décembre 2016, portant rejet de l'opposition à
l'enregistrement de la marque « TOP CAFE +Vignette »
n°75764 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;**

**Statuant à nouveau, radie partiellement la marque « TOP
CAFE + vignette » en classe 32.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 02 novembre 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA

