

DECISION N° 1039/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOP ONE JUICE + Logo » n° 101116

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° 101116 de la marque « TOP ONE JUICE + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2019 par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP ;

Attendu que la marque « TOP ONE JUICE + Logo » a été déposée le 24 avril 2018 par la société PRINCE OF THE SEAS S.A. et enregistrée sous le n° 101116 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « TOP » n° 69089 déposée le 22 septembre 2011 pour les produits de la classe 32 ;

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

Qu'aux termes 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 » ;

Que sa marque est constituée de la dénomination « TOP » en lettres rouges sur 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 querellée est quant à elle constituée de la dénomination « TOP ONE JUICE » écrit en blanc sur fond de couleur verte ;

Que lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque ;

Que sur le plan visuel, la marque du déposant reprend à l'identique l'élément dominant « TOP » de sa marque ; que selon la jurisprudence constante, l'élément graphique est secondaire ;

Que sur le plan phonétique, les éléments dominants des signes seront prononcés de la même manière par le consommateur ; que les termes « ONE Juice » apparaissent secondaires ; qu'il est d'usage pour le consommateur de ne prononcer qu'une partie d'une marque, pour plus de simplicité ; que sur le plan conceptuel, la notion véhiculée par les mots « TOP » est la même dans les deux marques et l'élément « JUICE » est descriptif pour les jus et trompeur pour les boissons ;

Que les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 32 et le consommateur sera amené à penser que la marque du déposant présente un lien avec sa marque ;

Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « TOP ONE JUICE + Logo » n° 101116 appartenant à la société PRINCE OF THE SEAS S.A. ;

Attendu que la société PRINCE OF THE SEAS S.A., fait valoir en réponse que les marques diffèrent par leurs couleurs et leurs formes des vignettes ; que sa marque a un fond vert prédominant tandis que celle de l'opposant a un fond orange prédominant ; que les éléments figuratifs des marques sont tout aussi différents ; que sa marque comporte des gouttes stylisées de couleurs verte, verte claire et jaune tandis que celle de l'opposant est constituée des cercles jaunes, blancs, et des ronds verts et bleus avec un rond blanc saillant comportant l'élément verbal en lettre de l'alphabet de couleur orange avec une calligraphie particulière ; que la calligraphie utilisée pour sa marque est différente de celle de l'opposant ;

Que dans le langage courant, « TOP » fait référence à ce qui est bon, tandis que « TOP ONE JUICE » renvoie au meilleur de tous les jus ; que même phonétiquement, tout consommateur remarquera et entendra qu'il y a une différence entre « TOP » et « TOP ONE JUICE » ; que même si les deux

marques comportent le terme « TOP », l'utilisation de sa marque participe à créer un ensemble cohérent qui tire sa propre distinctivité en faisant penser au meilleur jus ;

Que l'utilisation en premier d'un mot pour constituer une marque ne donne pas une exclusivité totale sur le mot au point de s'en approprier à l'exclusion de toute autre utilisation ;

Qu'elle sollicite le rejet de l'opposition, les marques pouvant coexister sans risque e confusion ;

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



Marque n° 69089
Marque de l'opposant



Marque n° 101116
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant se présente sous la forme d'une vignette de couleur orange avec des petits cercles de couleur jaune, blanc, rouge, vert et bleu et au centre l'élément verbal « TOP » en rouge sur fond blanc ; que la marque du déposant quant à elle se présente sous la forme d'une figure à quatre cotés au centre de laquelle se trouvent les éléments verbaux « TOP ONE JUICE » en blanc sur un fond vert avec des gouttes stylisées de couleurs verte, verte claire et jaune de part et d'autres ; que les marques se différencient par leur longueur et leur structure (trois pour la marque du déposant et un seul terme pour la marque de l'opposant) ;

Attendu que sur le plan phonétique, la marque du déposant se prononce en trois temps, contrairement à la marque de l'opposant qui se prononce en un temps ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32 commune aux deux titulaires, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 101116 de la marque « TOP ONE JUICE + Logo » formulée par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 101116 de la marque « TOP ONE JUICE + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED 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 30 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**