

DECISION N° 1040/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOPSAHO TAMARIND JUICE + Logo » n° 100751

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° 100751 de la marque « TOPSAHO TAMARIND 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 « TOPSAHO TAMARIND JUICE + Logo » a été déposée le 03 janvier 2018 par la société TOPFOOD et enregistrée sous le n° 100751 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2018 paru le 31 aout 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 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 une jurisprudence constante, l'élément graphique est secondaire et que l'élément « TAMARIND JUICE » est insusceptible de retenir l'attention du public ;

Que sur le plan phonétique, certains consommateurs prononceront « TOP » et s'affranchiront de prononcer le terme « SAHO » ; que les termes « TAMARIND JUICE » seront prononcés par le consommateur uniquement pour décrire le parfum souhaité ; que sur le plan conceptuel, la notion véhiculée par les mots « TOP » est la même dans les deux marques ;

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 convient de procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque « TOP SAHO TAMARIND JUICE » n° 100751 appartenant à la société TOPFOOD ;

Attendu que la société TOPFOOD, représentée par le cabinet Maître Patrick MODJONA-ESSO DANDAKOU fait valoir dans son mémoire en réponse qu'il n'existe aucun risque de confusion entre sa marque et celle de l'opposant ;

Que sur le plan auditif, la marque de l'opposant se prononce « TOP » contrairement à la sienne qui se prononce « TOPSAHO TAMARIND JUICE » ; que l'élément distinctif et dominant de sa marque est « TOPSAHO » et non « TOP » ; que l'élément « SAHO » n'apparaît aucunement secondaire car il représente le patronyme du promoteur de sa marque ; qu'en réalité, l'élément « TOP » commune aux deux marques est insuffisamment distinctive parce qu'étant un mot inscrit dans le dictionnaire de la langue française et désignant tout simplement, le meilleur, classement des meilleurs ou ce qui est en tête ;

Que le risque de confusion s'apprécie non pas au regard des similitudes relevées entre les signes litigieux mais globalement ; que cette appréciation doit, en ce qui concerne la similitude auditive être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ;

Que sur le plan visuel, sa marque se présente en couleur blanche dans un fond rouge suivi de « TAMARIND JUICE » dans un fond blanc entouré de vert et de

café, contrairement à la marque de l'opposant qui est apposée en rouge dans un fond blanc ;

Que sur le plan conceptuel, l'élément « TOP » apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en présence en ce qu'il ne peut servir à désigner une caractéristique, à savoir le meilleur produit ou le produit qui est en tête ; qu'il ne saurait être un élément susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public ;

Que le fait de déposer des marques dans une même classe de produits ou de services ne saurait à lui tout seul laisser présager d'un risque de confusion ; que le consommateur percevra les différences entre les marques et ne sera pas amené à leur attribuer la même origine ;

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



Marque n° 69089
Marque de l'opposant



Marque n° 100751
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel la marque du déposant se présente sous la forme d'une étiquette de couleur orange avec des petits cercles de couleur jaune, blanc, rouge, vert et bleu et au centre l'élément verbal « TOP » sur fond blanc ; tandis que la marque du déposant quant à elle se présente sous la forme d'une boîte avec des couleurs orange et blanc sur lesquelles on peut voir des fruits du tamarinier et deux éléments dont « TOPSAHO » écrit en blanc sur un fond orange et « TAMARIND JUICE » en bleu suivi en bas de sa traduction en français « JUS DE TAMARIN » ; que les marques se différencient par leur longueur et leur structure (quatre 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 sept temps, contrairement à la marque de l'opposant qui se prononce en un temps ;

Attendu que sur le plan conceptuel, si les marques font pareillement référence à la notion de « TOP », l'élément verbal « TOPSAHO » associé aux termes « TAMARIND JUICE » ne passeront pas inaperçus auprès du consommateur d'attention moyenne ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle, phonétique et conceptuelle 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, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 100751 de la marque « TOPSAHO TAMARIND JUICE » formulée par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 100751 de la marque « TOPSAHO TAMARIND JUICE » 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