

DECISION N° 1064/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « TOPONE + Logo » n° 101372

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° 101372 de la marque « TOPONE + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 mars 2019 par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP ;

Attendu que la marque « TOPONE + Logo » a été déposée le 15 décembre 2017 par LES ETABLISSEMENTS ISSA SOULEY et enregistrée sous le n° 101372 pour les produits des classes 5, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2018 paru le 28 septembre 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 dans 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 la marque du déposant reprend à l'identique l'élément dominant « TOP » de sa marque ; que le terme « ONE » ainsi que les éléments graphiques figuratifs, n'ont aucun effet distinctif particulier et apparaissent secondaires ; que selon une jurisprudence constante, « 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 les éléments dominants « TOP » des marques en conflit seront prononcés de la même manière par le consommateur ; que l'élément « ONE » est faiblement distinctif et il est d'usage pour le consommateur de ne prononcer qu'une partie d'une marque ; que la notion véhiculée par le terme « TOP » est la même dans les deux signes ;

Que les marques des deux titulaires en conflit couvrent les produits identiques de la classe 32 et il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en mêmes temps ;

Qu'elle sollicite la radiation de l'enregistrement de la marque « TOPONE + Logo » n° 101372, appartenant aux ETABLISSEMENTS ISSA SOULEY, tout au moins pour les produits de la classe 32 ;

Attendu que LES ETABLISSEMENTS ISSA SOULEY, dans leur mémoire en réponse demandent la radiation de leur marque en classe 32 afin d'empêcher toute confusion à l'égard des consommateurs ;

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



Marque n° 69089
Marque de l'opposant



Marque n° 101372
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 « TOPONE » en rouge sur un fond vert avec des traits stylisées de couleurs verte et bleu au milieu ; que les marques se différencient par leur

longueur et leur structure (deux pour la marque du déposant et un seul terme pour la marque de l'opposant) ;

Attendu que sur le plan phonétique, la prononciation est différente ;

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° 101372 de la marque « TOPONE + Logo » formulée par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 101372 de la marque « TOPONE + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société BEVERAGE TRADEMAR Co. 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