



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 28 MARS AU 1^{ER} AVRIL 2005

DECISION N° 047 /CSR/OAPI DU 1^{ER} AVRIL 2005

COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert

Membres : Messieurs TRAORE Dotoum
SCHLICK Gilbert

Rapporteur : Monsieur TRAORE Dotoum

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0098/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 portant radiation de l'enregistrement de la marque « VIVALAIT CHOCOMILK Vignette » n° 44095

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 2 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 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0098/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 sus-visée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « VIVALAIT CHOCOMILK Vignette » a été déposée le 22 mai 2001 par la Société SICOMA SARL et enregistrée sous le n° 44095 dans la classe 29, puis publiée dans le BOPI n° 2/2001 du 13 juillet 2001 ;

Considérant que la Société CANDIA SA, titulaire de la marque verbale « VIVA » déposée le 14 décembre 1998, enregistrée sous le n° 40284 dans la classe 29, puis publiée dans le BOPI n° 4/1999, a, par le canal du Cabinet J. EKEME, fait opposition à l'enregistrement de la marque « VIVALAIT CHOCOMILK Vignette » pour atteinte à ses droits de propriété antérieurs ;

Qu'elle fait valoir que la marque «VIVALAIT CHOCOMILK Vignette» est identique à sa marque et est susceptible de créer une confusion dans le public ;

Que les termes «LAIT» et « CHOCOMILK » pour les produits de la classe 29 sont génériques et leur inclusion n'ajoute rien de distinctif à la marque ;

Considérant que par décision n° 0098/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque «VIVALAIT CHOCOMILK Vignette» n° 44095 ;

Considérant que par requête du 17 septembre 2004, le Cabinet Ekani – Conseils a, au nom et pour le compte de la Société SICOMA SARL, introduit un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, la Société SICOMA a invoqué trois moyens :

- **la violation de l'article 3 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 :**

Que selon ce texte «une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif ... » ;

Qu'il convient de relever que la marque «VIVALAIT CHOCOMILK Vignette » n° 44096 formant un tout, est composée non seulement de l'élément distinctif « VIVA », mais aussi d'autres éléments tels que le support matériel, les couleurs choisies, les écritures figurant sur la vignette, le terme « CHOCOMILK » ;

- **l'absence de confusion entre les deux marques :**

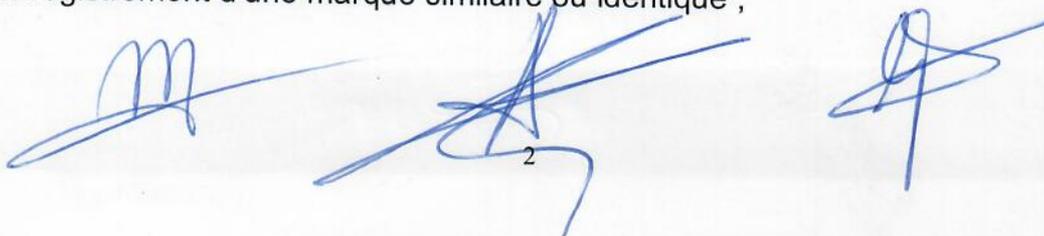
Qu'en se référant aux dispositions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, la similarité des marques « VIVA » et «VIVALAIT CHOCOMILK Vignette » se limite au seul phonème commun « VIVA » ;

Que «VIVALAIT CHOCOMILK Vignette » comprend d'autres éléments tels que le suffixe « lait », le terme « CHOCOMILK », le dessin d'un verre de café au lait, deux autres dessins, les couleurs choisies et les écritures d'accompagnement ;

Que la présentation d'ensemble des deux marques fait ressortir de nombreuses différences de sorte qu'elles sont insusceptibles de créer un risque de confusion ;

- **l'impact de la recherche d'antériorité :**

Qu'avant de procéder à l'enregistrement de la marque «VIVALAIT CHOCOMILK Vignette», elle a préalablement saisi l'OAPI qui l'a informée de l'absence d'enregistrement d'une marque similaire ou identique ;



2

Que cette réponse qui l'a amenée à faire enregistrer la marque querellée est assimilable à une faute professionnelle et ne peut porter atteinte à ses intérêts ;

Considérant que la société CANDIA, par le biais du Cabinet J. EKEME se rapporte à ses arguments développés devant la Commission des Oppositions tels que repris supra ;

Considérant que l'OAPI fonde sa décision sur les motifs suivants :

Qu'en application des articles 5 alinéa 1 et 7 alinéas 1 et 2 de l'Annexe III, la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ;

Qu'en raison de ce que le suffixe « LAIT » et le terme « CHOCOMILK » sont descriptifs et n'ont aucun caractère distinctif pour les produits à base de lait et de chocolat, les seuls éléments distinctifs étant «VIVA», force est de relever que les marques des deux titulaires intéressés se rapportant aux produits de la classe 29, prêtent à confusion en ce qui concerne les éléments distinctifs du point de vue visuel, phonétique et intellectuel ;

Qu'en ce qui concerne le résultat de la recherche d'antériorité, les recherches faites à l'OAPI sont des recherches à l'identique et une réserve est toujours émise en nota bene ;

Qu'en tout état de cause, cette réponse ne confère aucun droit ;

En la forme :

Considérant que le recours de la SICOMA est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Au fond :

Considérant qu'il importe de procéder à une analyse synthétique des marques querellées pour s'assurer de l'existence ou de l'inexistence de risque de confusion auprès du consommateur d'attention moyenne dans la zone OAPI ;

Considérant que la marque « VIVA » n° 40284 est une marque verbale, alors que «VIVALAIT CHOCOMILK Vignette » n° 44095 est une marque figurative ;

Qu'en sus du phonème « VIVA », l'on retrouve le suffixe « LAIT » et le terme «CHOCOMILK» ;

Qu'en outre les éléments distinctifs suivants ressortent de la comparaison de ces deux marques ;



3

Pour «VIVALAIT CHOCOMILK»

Revendication des couleurs : motard, bleu, rouge, jaune vert et marron ; en sus d'un dessin représentant une tasse de chocolat, au-dessus duquel se retrouve l'inscription «CHOCOMILK» et en dessous figure l'inscription «VIVALAIT», aux côtés, d'autres dessins figuratifs ;

Que ces éléments distinctifs sur le plan visuel et phonétique sont de nature à éviter tout risque de confusion entre les deux marques à l'égard du consommateur d'attention moyenne de la zone OAPI ;

Qu'ainsi les deux marques peuvent coexister ;

Qu'en conséquence, les moyens développés par le cabinet Ekani-Conseils méritent d'être accueillis favorablement sans qu'il soit besoin de s'attarder sur l'argument portant sur la recherche d'antériorité. ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix :

En la forme :

Reçoit la société SICOMA SARL en son recours ;

Au fond :

L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n°0098/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 1^{er} avril 2005.

Membres :

Le Président,


N'GOKA Lambert

Dotoum TRAORE

SCHLICK Gilbert