

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS  
AUPRES DE L'OAPI**

=====

*Session du 02 au 08 septembre 2021*

**DECISION N° 002/2021/OAPI/CSR**

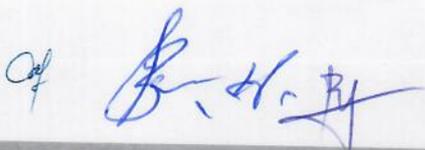
COMPOSITION

Président :           Monsieur   Aristide Camille FADE  
Membres :            Monsieur   Noël KOLOMOU  
                          Monsieur   Bertrand Quentin KONDROUS  
Rapporteur :        Monsieur   Noël KOLOMOU

**Sur le recours en annulation de la décision n° 693/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 septembre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque VITALINE MILK n° 92119.**

LA COMMISSION

- Vu** 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 ;
- Vu** Vu la décision 693/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 septembre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque VITALINE MILK n° 92119 ;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. H. B.', is written over a faint circular stamp.

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Noël KOLOMOU en son rapport ;

**Oui** les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

**Et** après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant que** la marque « VITALINE MILK » a été déposée le 18 novembre 2006 par le GROUPE ABBASSI et enregistrée sous le n°92119 pour les produits des classes 29,30,et 32 ensuite publiée au BOPI n°02MQ/2017 paru le 29 décembre 2018 ;

**Considérant qu'**une opposition à cet enregistrement a été formulée le 29 juin 2018 par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED, représentée par le SCP GLOBAL AFRICA IP ;

**Considérant que** par décision n°693/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 septembre 2019, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle a radié l'enregistrement de la marque « VITALINE MILK » n°92119, au motif que les ressemblances visuelle et phonétique sont prépondérantes par rapport aux différences, de sorte qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires (boissons non alcooliques, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolique, boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations pour faire de boissons) de la classe 32 commune aux deux titulaires et des produits complémentaires des classes 29 (Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes, conserves, séchés et cuits, gelés, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles) et 30 (Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraichir) de la marque du déposant avec ceux de la classe 32 (boissons non alcooliques) de la marque de l'opposant, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;



**Considérant que** par requête en date du 08 janvier 2020, le GROUPE ABBASSI a formé un recours en annulation de la décision susvisée par le biais de son conseil Me FOUDA Thomas Joël, Avocat au Barreau du Cameroun, conseil en Propriété Industrielle ;

Qu'a l'appui de son recours, il plaide la coexistence des marques en conflit sans risque de confusion ;

<sup>2</sup> Que sur le plan visuel, la marque de l'opposant (composée de 5 lettres) n'a pas la même longueur que la sienne (composée de 8 lettres) ; Que sa marque est déposée en couleur tandis que celle de l'opposant ne revendique aucune couleur ;

Que sur le plan intellectuel, si VITAL renvoi à la vie, VITALINE n'a aucune signification particulière ; qu'il s'agit d'un mot de fantaisie, un néologisme, ce qui renforce son caractère distinctif contrairement à la marque de l'opposant ;

Que sur le plan phonétique, les marques en conflit se prononcent différemment ; que sa marque est composée de deux mots, soit cinq syllabes, tandis que celle de l'opposant est composée d'un mot, soit deux syllabes ;

Que pour ce qui est des produits couverts, si les marques en conflit se recoupent en ce qui concerne la classe 32, il n'est pas admissible que l'opposant puisse contester sa marque pour ce qui est des produits des classes 29 et 30 en vertu du principe de spécialité ;

Que pour étayer l'absence de risque de confusion dans la comparaison des signes en présence, maître FOUDA s'appuie sur deux jurisprudences ; Qu'il invoque pour ce faire, la décision du 24 février 2006 de la Cour d'Appel de Paris dans l'affaire Société LE VOYAGE contre le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ; Que la cour a décidé que la demande d'enregistrement de la marque « LE VOYAGE » ne constitue pas une imitation de la marque antérieure « VOYAGE » au motif que le terme voyage revêt un caractère distinctif très faible au regard des services visés notamment les domaines de l'édition, de la culture, de la diffusion d'information et des loisirs, dont il peut indiquer le thème ou l'objet ;



Qu'en outre l'adjonction de l'article « LE » introduit outre une modification sur le plan visuel et phonétique, une nuance intellectuelle patente en conférant à l'expression une unicité et un sens déterminé absent de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, le terme « VITAL » revêt comme « VOYAGE » un caractère distinctif faible au regard des produits de la classe 32 ;

Que par contre VITALINE Milk introduit une modification sur le plan visuel et phonétique et une nuance intellectuelle « patente » ;

Qu'il ajoute que la Cour d'appel de Reims avait décidé dans ce sens le 16 janvier 1978, en retenant que le risque de confusion doit s'apprécier en prenant les marques dans leur ensemble, sans les dissocier dans leurs divers éléments et en se mettant à la place d'un usager moyen de culture et d'attention moyenne, n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux ;

Que c'est eu égard à cette appréciation faite globalement par le consommateur d'attention moyenne que la cour a décidé qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la marque postérieure « MASSE-LIEBART » et la marque antérieure « MASSE » ;

Que d'ailleurs la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI, qui a décidé dans le même sens de la coexistence dans des conflits similaires : décision n°047/CSR/OAPI du 01/04/2005 sur le recours en annulation 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, doit garder cette ligne de l'évolution et du dynamisme du droit des marques, en admettant encore la coexistence des marques VITALINE Milk et VITAL ;

**Considérant que** la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED à travers les lignes de son conseil, le cabinet SCP GLOBALAFRICA IP, mandataire agréé à l'OAPI, a conclu à la confirmation de la décision du Directeur Général en tous ses points ;

Qu'elle est titulaire de la marque « VITAL » n°41762 déposée le 28 octobre 1999 et renouvelée le 23 octobre 2009 dans la classe 32 ; que sa marque est donc



actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui Révisé ;

Que suivant 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 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 pour apprécier le risque de confusion, il convient de procéder à une appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle laquelle doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que la marque du déposant reprend à l'identique et dans le même ordre sa marque à laquelle, il a ajouté le suffixe « INE » ; que le terme MILK est descriptif pour les produits laitiers ; que l'élément graphique est secondaire ; que ces similitudes visuelles sont telles que les deux marques ne sauraient cohabiter dans l'espace OAPI ;

Que la prononciation de la marque du déposant inclut sa marque ; que les deux syllabes d'attaque de la marque du déposant sont strictement identiques à la sienne ; que l'unique différence phonétique réside dans la syllabe finale supplémentaire « INE » ; Que cette adjonction n'est pas de nature à altérer la prononciation de la séquence commune « VITAL » ; que certains consommateurs pourraient prononcer « VITAL » et se voir servir les produits « VITALINE » ;

Que la notion véhiculée par le terme « VITAL » est la même dans les deux signes en présence : vitalité ; que la marque du déposant sera donc considérée comme une déclinaison de la sienne ;

Que les marques en conflit couvrent des produits qui ont la même nature, la même fonction, et la même destination ; que ces produits sont donc fortement similaires ;



Qu'il y a lieu de confirmer la décision n°693/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 septembre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque VITALINE MILK n°92119 ;

**En la forme,**

**Considérant que** le recours formé par le GROUPE ABBASSI est régulier en la forme ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond,**

**Considérant que** l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé reconnaît au titulaire de la marque déposée le premier le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait fort opportunément la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED ;

**Considérant en effet que** titulaire de la marque « VITAL » n°41762 déposée le 28 octobre 1999 et renouvelée le 23 octobre 2009 dans la classe 32, la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED s'est opposée à l'enregistrement de la marque « VITALINE MILK » n°92119 du 18 novembre 2016 pour les produits des classes 29,30 et 32 ,comme susceptible de créer un risque de confusion avec la sienne, par ce qu'étant une reprise à l'identique de celle-ci à laquelle ,le déposant a ajouté le suffixe « INE » ;

**Considérant que** les différences relevées par le recourant sur les deux marques, tenant notamment à la forme des mots, leur orthographe, leur prononciation, leur sens étymologique, n'enlèvent en rien à l'impression d'ensemble qu'elles dégagent et à l'identité du terme dominant « VITAL » qu'elles contiennent ;

**Considérant que** la contrefaçon d'une marque s'apprécie non en fonction des différences, mais par rapport aux ressemblances ;

**Considérant que** du point de vue visuel et phonétique, les marques « VITAL » et « VITALINE MILK » présentent d'importantes ressemblances ; qu'ainsi, la coexistence sur le marché de l'espace OAPI de ces deux marques est de nature à créer une confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;



**Considérant dès lors que** les arguments du GROUPE ABBASSI ne sauraient prospérer ; qu'il a lieu de les rejeter ;

**PAR CES MOTIFS**

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

En la forme : **Reçoit le GROUPE ABBASSI en son recours ;**

Au fond : **L'y déclare mal fondé ;**

**En conséquence confirme la décision n°693/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 septembre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque VITALINE MILK n° 92119 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 7 septembre 2021

Le Président,



**Camille Aristide FADE**

Membres,



**Bertrand Quentin KONDRIOUS**



**Noël KOLOMOU**

