

DECISION N°338/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TOP-MILK » n°76543

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°76543 de la marque « TOP-MILK » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 juillet 2015 par la société MICRODIS, représentée par le Cabinet Michel Henri KOKRA ;

Attendu que la marque « TOP-MILK » a été déposée le 11 septembre 2013 par la société Cowbell International (Mauritius) Ltd et enregistrée sous le n°76543 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2014 paru le 30 janvier 2015 ;

Attendu que la société MICRODIS fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « TOP MILK + Logo » n°49131 déposée le 18 décembre 2003 pour désigner des produits alimentaires relevant des classes 29 et 30 ; que cet enregistrement est actuellement en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2013 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque « TOP-MILK » en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque du déposant « TOP-MILK + Logo » n°76543 au motif que cette marque est une imitation de sa marque antérieure « TOP MILK » n°49131 ; que du point de vue conceptuel, les deux marques sont conçues sur le même thème et de la même façon ; qu'elles renvoient dans leur expression à l'idée d'une meilleure qualité de lait ; que du point de vue phonétique, elles comportent le même vocable central en anglais « TOP MILK » ; que du point de vue visuel, la marque querellée est identique à sa marque, en ce qu'elle reprend dans le même ordre les éléments verbaux déterminants de sa marque ce qui est de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits concernés ;

Que sa marque désigne du lait en poudre et du lait concentré sucré des

classes 29 et 30, de même que la marque querellée du déposant qui relève des classes 29, 30 et 32 ; qu'il en découle qu'autoriser l'enregistrement de la marque litigieuse induirait les consommateurs en erreur quant à l'origine des produits et porterait atteinte aux droits antérieurs enregistrés lui appartenant ; que les deux marques couvrent les mêmes produits ou des produits similaires des classes identiques ; que le principe de la spécialité ne peut donc pas prospérer en l'espèce ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) et (d) 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 pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; ou lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine des produits concernés ; qu'elle sollicite par conséquent la radiation de l'enregistrement n° 76543 appartenant au déposant ; qu'en cas d'usage d'un signe identique pour les mêmes produits, un risque de confusion est présumé exister comme en l'espèce ;

Attendu que la société Cowbell International (Mauritius) Ltd fait valoir dans son mémoire en réplique que la présente opposition ne peut

pas prospérer en raison du principe de la spécialité des marques et du caractère non distinctif de la dénomination « TOP-MILK » non susceptible d'appropriation pour désigner les produits laitiers ;

Que la marque « TOP MILK » n°49131 qui fonde l'opposition ne couvre qu'une partie des produits de la classe 29, alors que la sphère de protection de sa marque est beaucoup plus large et comporte les produits des classes 29, 30 et 32 ; qu'elle ne peut donc pas faire obstacle à l'enregistrement d'une marque ayant un spectre plus large ;

Que la dénomination TOP MILK est descriptive et non distinctive pour du lait et donc insusceptible d'appropriation ; qu'il convient de dire la société MICRODIS non fondée en son opposition formulée contre l'enregistrement de la marque « TOP-MILK » n°76543 et de la rejeter ;

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

TOP MILK



Marque n°49131

Marque n°76543

Marque de l'opposant
Marque du déposant

Attendu que le suffixe « MILK » n'est pas distinctif, mais descriptif pour les produits des classes 29, 30 et 32 et notamment pour du lait ; que le seul élément de comparaison est le préfixe « TOP » qui figure dans les deux marques en conflit ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 29 et aux produits similaires de la classe 29 de la marque de l'opposant avec ceux des classes 30 et 32 de la marque du déposant, 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°76543 de la marque « TOP MILK + Logo » formulée par la société MICRODIS est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°76543 de la marque « TOP-MILK + Logo » est radié.

Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 3 : La société Cowbell International (Mauritius) Ltd, titulaire de la marque « TOP-MILK + Logo » n°76543, 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 14/09/2016

(é) Paulin EDOU EDOU