

DECISION N°274/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « FOSTER CLARK'S + Vignette » n°76808

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°76808 de la marque « FOSTER CLARKS + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 août 2015 par la société Francis Busuttill & Sons Limited, représentée par le Cabinet Spoor & Fischer Inc. / Ngwafor & Partners Sarl ;

Attendu que la marque « FOSTER CLARK'S + Vignette » a été déposée le 10 juillet 2012 par la société Fagoral, Lda et enregistrée sous le n°76808 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n°04MQ/2014 paru le 31 mars 2015 ;

Attendu que la société Francis Busuttill & Sons Limited fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est propriétaire de la marque antérieure « FOSTER CLARK'S » n°46863 déposée le 23 novembre 1999 dans les classes 29, 30 et 32, suite à un contrat de cession totale conclu avec la société FOSTER CLARK'S PRODUCTS LIMITED régulièrement inscrite le 08 avril 2003 ; que cet enregistrement est encore en vigueur, suite au renouvellement intervenu en 2009 ;

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 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 ;

Que la marque du déposant « FOSTER CLARK'S + Vignette » n°76808 constitue une imitation servile de sa marque et viole ainsi les droits enregistrés antérieurs lui appartenant, en ce qu'elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 32 ;

Que les marques en conflit sont la marque verbale « FOSTER CLARK'S » n° 46863 de l'opposant et la marque complexe « FOSTER CLARK'S + Vignette » n°76808 du déposant ; que du point de vue phonétique, les deux marques sont identiques et se prononcent de la même façon ; elles ont un même élément d'attaque « FOSTER CLARK'S » qui est identique ; que l'adjonction des couleurs vert et jaune et d'autres éléments verbaux

tels que le terme « ORANGE » sur la marque du déposant ne supprime pas ce risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques ou similaires de la même classe 32 ;

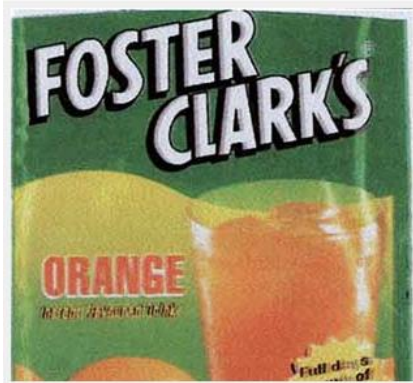
Qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu'il existe par conséquent un risque de confusion entre les marques des deux titulaires de telle sorte que la coexistence n'est pas envisageable ; qu'elle sollicite la radiation pure et simple de l'enregistrement n°76808 appartenant au déposant ;

Attendu que la société Fagoral, Lda fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle a respecté toutes les exigences légales concernant l'enregistrement de sa marque à l'OAPI et qu'elle s'est acquittée de toutes les taxes exigibles ; que si l'OAPI a enregistré sa marque, elle avait le devoir de vérifier que cette marque n'était pas encore enregistrée par un tiers ; que cette vérification incombe donc à l'Office en qualité d'organisme détenteur de la banque de données concernant les

droits de propriété intellectuelle enregistrés dans son espace ;

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

FOSTER CLARK'S



Marque n°46863

Marque n°76808

Marque de l'opposant

Marque du déposant

Attendu qu'en application des dispositions de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'examen de la disponibilité du signe avant

enregistrement n'incombe pas à l'Organisation ;

Attendu que du point de vue visuel (reproduction à l'identique de la marque verbale de l'opposant) et phonétique (même prononciation), il existe un risque de confusion entre la marque « FOSTER CLARK'S + Vignette » n°76808 du déposant avec la marque « FOSTER CLARK'S » n°46863 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 32 ; que l'adjonction des couleurs vert et jaune, ainsi que les autres éléments verbaux dans la marque du déposant ne supprime pas ce 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°76808 de la marque « FOSTER CLARK'S » formulée par la société Francis BUSUTTIL & Sons Limited est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°76808 de la marque « FOSTER CLARK'S » est radié.

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

Article 4 : La société Fagoral Lda, titulaire de la marque « FOSTER CLARK'S + Vignette » n°76808, 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 29/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU