

DECISION N°275/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « PRINCE CLEO + Logo » n°76682

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°76682 de la marque « PRINCE CLEO + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 juillet 2015 par la société Kraft Foods Belgium Intellectual Property (BVBA), représentée par le Cabinet NICO HALLE & Co. Law Firm ;

Attendu que la marque « PRINCE CLEO + Logo » a été déposée le 10 septembre 2013 par la Compagnie Ivoirienne de Représentation Commerciale (CIREPCI) et enregistrée sous le n°76682 dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n°03 MQ/2014 paru le 30 janvier 2015 ;

Attendu que la société Kraft Foods Belgium Intellectual Property (BVBA), fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques :

- PRINCE n°38238 déposée le 08 août 1997 dans les classes 29, 30 et 32 ;
- Dessin de PRINCE + Trou n° 40097 déposée le 04 novembre 1998 dans les classes 29, 30 et 32 ;
- PRINCE + Vignette n°47852 déposée le 28 février 2003 dans la classe 30 ;
- PRINCE Personnage 5 ans n°48602 déposée le 07 août 2003 dans les classes 29, 30 et 32.

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2007, 2008 et 2013 ; que cette marque

« PRINCE » qu'elle soit verbale ou complexe est un signe arbitraire, qu'elle n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des produits

alimentaires et ne sert ni à identifier la composition desdits produits, ni à évoquer aucune de leurs propriétés ; qu'elle est parfaitement valable pour désigner les produits des classes 29, 30 et 32 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-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 ses marques en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques 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 « PRINCE CLEO + Logo » n° 76682 déposée pour les produits de la classe 30, au motif que cette marque présente des ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique avec ses marques antérieures et peut, à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec ces dernières lorsqu'elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires des classes 29, 30 et 32 ;

Que l'élément dominant de la marque contestée est le terme verbal « PRINCE » qui reproduit à l'identique l'élément dominant des marques antérieurs « PRINCE »

n°38238, n 40097, n°48602 ; que la seule différence entre les deux marques résulte de la présence des termes « CLEO » dans la marque du déposant ; que ce terme et ces autres éléments secondaires ne sont déterminants pour supprimer ce risque de confusion ;

Que du point de vue visuel, la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes et produit une impression d'ensemble similaire et une même construction ; que phonétiquement, les deux signes ont le même rythme et une prononciation d'attaque PRINCE/PRINCE qui est similaire ; qu'il y a également un risque évident d'association entre les deux marques, lorsque considérées dans leur ensemble, elles présentent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur de moyenne attention ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent des produits identiques de la classe 30 commune aux deux marques ; qu'en matière de produits alimentaires, ce qui retient l'attention du consommateur c'est l'appellation de la marque telle qu'on la prononce et non les graphismes qui accompagnent le signe ; que le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure « PRINCE » et ne peut être adopté au titre de marque pour désigner des produits identiques et

similaires sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que la Compagnie Ivoirienne de Représentation Commerciale (CIREPCI) fait valoir dans son mémoire en réponse que le 25 juin 1996 elle a déposé la demande d'enregistrement de sa marque « PRINCE CLEO » ; que cette marque a été enregistrée sous n°36472 pour désigner les produits de la classe 30 ; que pour des raisons indépendantes de sa volonté, cet enregistrement n'a pas été renouvelé à l'échéance de 2006 ; que par décision n°363/OAPI/DG/DGA/DPI/SSD/DA J/SAJ/AP du 03 août 2009, elle a obtenu la restauration des droits attachés à sa marque « CLEO BISCUIT PRINCE » n° 36472 ; que cette marque est parfaitement en vigueur et valablement enregistrée à ce jour ;

Que la demande d'enregistrement de la marque « PRINCE CLEO » sollicitée le 10 septembre 2013 pour les produits de la classe 30 et enregistrée sous le n° 76682 résulte de l'extension de ses activités ; que cette marque est suffisamment distinctive des marques « PRINCE » de l'opposant ; que le seul terme commun est « PRINCE », lequel ne présente aucune originalité car désignant par habitude un personnage d'une certaine noblesse, de sorte qu'il fait l'objet d'une utilisation vulgarisée depuis toujours qui doit être regardée comme

totallement dépourvue de caractère distinctif ;

Que du point de vue phonétique, sa marque « PRINCE CLEO » est différente des marques « PRINCE » de l'opposant et ne présente aucun risque de confusion avec ces dernières ; que du point de vue visuel, sa marque décrit un personnage aux traits de visage et à la chevelure distincts de ceux des marques antérieures invoquées ; que le « PRINCE CLEO » ne porte ni cap, ni couronne et tient une épée contrairement au personnage des marques antérieures ; qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les marques prises dans leur ensemble, de telle sorte que la coexistence des marques peut être envisagée en l'espèce ; que dès lors, la présente opposition est par conséquent non fondée ;

Attendu qu'au moment du dépôt de sa marque le 10 septembre 2013, la Compagnie Ivoirienne de Représentation Commerciale (CIREPCI) disposait des droits antérieurs encore en vigueur sur ce signe, résultant du dépôt effectué le 25 juin 1996 et enregistré sous le n°36472 dans la classe 30 ;

Attendu que cet enregistrement a fait l'objet de restauration des droits par décision n°363/OAPI/DG/DGA/DPI/DAJ/SA J/AP du 03 août 2009 ; que dès lors, les marques des deux titulaires ont coexisté depuis le 08 août 1997, date d'enregistrement de la marque

« PRINCE » n°38238 de l'opposant ; coexistence,
qu'il y a lieu d'entériner cette

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°76682 de la marque « PRINCE CLEO + Logo » formulée par la société Kraft Foods Belgium Intellectual Property (BVBA), est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°76682 de la marque « PRINCE CLEO + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires ayant coexisté depuis le 08 août 1997.

Article 3 : La société Kraft Foods Belgium Intellectual Property (BVBA) 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