

DECISION N°278/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « MALT VITALIS » n°77560

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°77560 de la marque « MALT VITALIS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 novembre 2015 par la société Beverage Trade Mark Company Limited, représentée par le Cabinet Bonny & Associés ;
- Vu** la lettre n°7583/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 17 décembre 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MALT VITALIS » n° 77560 ;

Attendu que la marque « MALT VITALIS » a été déposée le 31 mai 2013 par Monsieur AYOUB KASSEM et enregistrée sous le n°77560 dans les classes 29, 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n°5/2014 paru le 13 mai 2015 ;

Attendu que la société Beverage Trade Mark Company Limited fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « VITAL » n° 41762 déposée le 28 octobre 1999 pour commercialiser « les boissons non alcoolisées » relevant de la classe 32, suite à un contrat de cession totale de marque conclu avec la société Brauhaase International Management GmbH régulièrement inscrit le 31 juillet 2012 à l'OAPI ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2009 ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « MALT VITALIS » n°77560 du déposant au motif que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est 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 les deux marques en conflit présentent de fortes ressemblances et similitudes sur les points visuel, phonétique et intellectuel, et qu'elles visent des produits identiques ou tout au moins fortement similaires de la classe 32 ; qu'en outre, la validité du terme « VITAL » est incontestable ce nom ayant fait l'objet d'un enregistrement conforme aux exigences des article 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui pour constituer une marque ;

Que le risque de confusion est présumé exister lorsqu'une marque identique ou quasi identique a été déposée pour les mêmes produits comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; que dès lors, le dépôt incriminé constitue une atteinte absolue aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant ; que c'est à bon droit

que son opposition doit être recevable et fondée et en conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation partielle de la marque « MALT VITALIS » n°77560 dans la classe 32 susceptible de porter atteinte à sa marque antérieure « VITAL » n° 41762 ;

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

VITAL



Marque n°41762

Marque n°76808

Marque de l'opposant

Marque du déposant

Attendu que le terme « MALT » est descriptif pour les boissons non alcoolisées de la classes 32 ; que les signes à comparer sont « VITAL » de la marque antérieure et « VITALIS » et les éléments figuratifs de la marque contestée ; que le terme « VITALIS » constitue l'élément prépondérant de la marque querellée ;

Attendu que du point de vue phonétique (reprise de la marque verbale « VITAL » n°41762 de l'opposant dans la marque « VITALIS » n°77560 du déposant) et intellectuel (VITAL comme VITALIS renvoient à la même réalité : la vitalité), il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 32, pour le

consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Attendu en outre que Monsieur AYOUB KASSEM n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société Beverage Trade Mark Company Limited; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°77560 de la marque « MALT VITALIS » formulée par la société Beverage Trade Mark Company Limited est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°77560 de la marque « MALT VITALIS » est partiellement radié en classe 32.

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

Article 4 : Monsieur AYOUB KASSEM, titulaire de la marque « MALT VITALIS » n°77560, 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 10/05/2016

(é) Paulin EDOU EDOU