

## **DECISION N° 288/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « TOP GARI + Vignette » n° 75765**

#### **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° 75765 de la marque « TOP GARI + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2015 par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet BONNY & ASSOCIES ;

**Attendu que** la marque « TOP GARI + Vignette » a été déposée le 19 avril 2013 par la société MICRODIS et enregistrée sous le n° 75765 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2014 paru le 30 décembre 2014 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « TOP » n° 69089, déposée le 22 septembre 2011 dans la 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 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** la marque de l'opposant est constituée du signe « TOP » en lettres rouge sur fond blanc représenté au centre d'une étiquette

de couleur orange contenant des cercles de couleurs bleu, jaune, vert, rouge et blanc ; que l'élément « TOP » est le seul élément verbal du signe et donc l'élément dominant de la marque de l'opposant ;

**Que** la marque querellée quant à elle est constituée de la dénomination « TOP » et à côté de cet élément, le terme « GARI » ; qu'il y a un élément figuratif représentant une étiquette sur laquelle sont représentés des personnages ainsi qu'un bol rempli d'une boisson ; que l'élément dominant de la marque querellée est l'élément verbal « TOP » ; que selon une jurisprudence constante, l'élément graphique est secondaire ; que le terme « GARI » écrit en seconde position après le signe « TOP » apparaît comme élément secondaire ;

**Que** « TOP » élément distinctif et dominant de la marque querellée, reprend à l'identique et dans le même ordre les trois lettres qui composent la marque « TOP » de l'opposant ; que les éléments dominants des signes « TOP » et « TOP GARI » présentent d'importantes similitudes visuelles ;

**Que** du point de vue phonétique, la marque de l'opposant est composée de la syllabe « TOP » alors que le signe querellée est composé des syllabes [TOP] et [GA-RI] ; que les éléments dominants des deux signes en présence seront prononcés de la même manière par le consommateur ; que l'impression

phonétique d'ensemble induit également en erreur dans la mesure où la marque querellée « TOP GARI » sera facilement confondue avec la marque « TOP » de l'opposant ;

**Que** la notion véhiculée par les termes « TOP » et « TOP » est la même dans les deux signes en conflit, les éléments dominants des deux signes seront donc compris de la même manière par le consommateur ;

**Qu'**aux termes de l'article 3(d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si : « elle est susceptible d'induire le public en erreur ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique, la nature ou l'origine des produits ou services considérés » ; que les deux signes visent tous les produits identiques de la classe 32 ;

**Que** le consommateur pourra confondre les marques en conflit et être amené à penser que l'enregistrement contesté « TOP GARI » présente un lien avec la marque de l'opposant « TOP » ; que la marque querellée apparaît comme une imitation de la marque de l'opposant ; qu'il y a lieu de radier totalement la marque querellée, susceptible de porter atteinte à la marque « TOP » n° 69089 de l'opposant ;

**Attendu que** la société MICRODIS fait valoir dans son mémoire en

réponse que le déposant est au bénéfice d'enregistrements antérieurs à celui de l'opposant, par lesquels elle s'est appropriée le terme « TOP », à savoir :

- TOP LAIT n° 40772, déposée le 31 mars 1999 dans les classes 29 et 30 ;
- TOP COFFEE n° 49130, déposée le 18 décembre 2003 dans la classe 30 ;
- TOP MILK n° 49131, déposée le 18 décembre 2003 dans la classe 29 ;
- TOP OATS n° 49134, déposée le 18 décembre 2003 dans la classe 30 ;

**Que** toutes ces marques désignent des produits alimentaires, les boissons relevant de la classe 32 constituant également des produits alimentaires sont dès lors similaires à ceux couverts par ses enregistrements précédents ; que l'opposant ne peut priver le déposant, du fait du seul enregistrement de la marque « TOP » dans la classe 32, de sa vocation naturelle à revendiquer l'extension de ses propres droits résultant de ses enregistrements antérieurs dans la même classe ; que les classes n'ayant qu'une valeur purement administrative, la protection accordée à la marque couvre les produits désignés et ceux qui lui sont similaires, même si ceux-ci relèvent d'une autre classe ;

**Qu'**il ne peut être fait grief au déposant d'avoir utilisé le terme « TOP » déjà approprié par ses multiples enregistrements antérieurs, pour enregistrer la marque présentement querellée dans la classe 32 ; qu'au contraire, le déposant est en droit de contester l'enregistrement de la marque « TOP » de l'opposant qui porte atteinte à ses droits antérieurs enregistrés ;

**Que** la marque « TOP GARI » du déposant est visuellement, phonétiquement et conceptuellement distincte de la marque « TOP » de l'opposant ; qu'au plan visuel, les deux marques en conflit sont différentes dans leur expression, les couleurs d'ensemble, les présentation et contenu ;

**Que** sur le plan conceptuel, les deux marques ne renvoient pas à la même notion ; que les marques en conflit ne sont pas similaires au point de susciter un risque de confusion, encore moins de justifier la radiation totale de la marque « TOP GARI » du déposant ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition comme non fondée, les deux marques pouvant coexister sans risque de confusion ;

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



Marque n° 69089

Marque n° 75765

Marque de l'opposant  
Marque du  
déposant

**Attendu que** les marques enregistrées antérieures du déposant, comportant le signe « TOP » pour les produits des classes 29 et 30, ne lui confèrent pas le droit de déposer ledit signe pour les produits de la classe 32 ;

**Attendu que** le terme « TOP » est l'élément distinctif dominant de la marque querellée ; qu'il conserve son individualité dans l'ensemble des éléments constituant ladite marque ;

**Attendu que** du point de vue phonétique et intellectuel [reprise à l'identique de l'élément distinctif « TOP » de la marque de l'opposant par le déposant, la notion véhiculée par les termes « TOP » dans les deux marques est le même], 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 classe 32 commune aux deux titulaires, 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,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 75765 de la marque « TOP GARI + Vignette » formulée par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 75765 de la marque « TOP GARI + Vignette » est radié partiellement en classe 32.

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

**Article 4** : La société MICRODIS, titulaire de la marque « TOP GARI + Vignette » n° 75765, 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 30/04/2016

**(é) Paulin EDOU EDOU**