

DECISION N° 290/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MAGNUM 13 » n° 70045

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° 70045 de la marque « MAGNUM 13 » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 octobre 2013 par la société ALTROMAK CC, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;
- Vu** les lettres n° 3210 et 05261/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 20 novembre 2013 et 14 août 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MAGNUM 13 » n° 70045 ;

Attendu que la marque « MAGNUM 13 » a été déposée le 17 janvier 2012 par la société LABONE LIMITED et enregistrée sous le n° 70045 pour les produits des classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 paru le 06 juin 2013 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société ALTROMAK CC. fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « MAGNUM » n° 51108 déposée le 23 décembre 2004 dans la classe 33 ;

Qu'aux termes de l'article 7(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque de l'opposant lui confère le droit exclusif d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ; que l'article 7(2) de la même Annexe dispose que l'enregistrement de la marque confère à l'opposant le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée ;

Que l'opposant utilise sa marque en rapport avec de la liqueur à base de crème qui est exportée et largement distribuée dans différents pays ; que la marque MAGNUM est l'une des gammes principales de l'opposant ; qu'il a consenti à de gros investissements dans la publicité et le marketing de cette marque ;

Que selon les dispositions 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 sur les plans visuel et phonétique, la marque querellée « MAGNUM 13 » ressemble à la marque « MAGNUM » de l'opposant et est susceptible d'induire en erreur ou de tromper le public ; que cette marque incorpore le mot « MAGNUM » qui est l'élément dominant de la marque de l'opposant ;

Que les chiffres 13 qui font partie de la marque querellée ne distinguent pas cette marque de celle de l'opposant ; que dans le commerce, le public porte beaucoup plus d'attention à l'élément dominant de la marque, qui dans le cas d'espèce est le mot « MAGNUM » ;

Que les produits couverts par la marque du déposant dans les classes 32 et 33 se chevauchent avec ceux couverts par la marque de l'opposant, les deux marques couvrant les boissons alcoolisées ; que les produits de la classe 32 du déposant concernent les bières ; les boissons alcoolisées, qui sont aussi couvertes par l'enregistrement de l'opposant et sont similaires aux bières ; que l'utilisation de la marque querellée en relation avec les produits couverts par la marque de l'opposant est susceptible de tromper le public ;

Attendu que du point de vue phonétique et conceptuel [les deux marques se prononcent de la même

façon, reprise à l'identique du terme distinctif « MAGNUM » de la marque de l'opposant], il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits identiques de la classe 33 commune aux deux titulaires, et aux produits similaires des classes 33 de l'opposant et 32 du déposant,

Attendu en outre que la société LABONE LIMITED n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société ALTROMAK CC., 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° 70045 de la marque « MAGNUM 13 » formulée par la société LABONE LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 70045 de la marque « MAGNUM 13 » est radié.

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

Article 4 : La société LABONE LIMITED, titulaire de la marque « MAGNUM 13 » n° 70045, 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