

DECISION N° 366/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TOP LAIT » n° 76546

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° 76546 de la marque « TOP LAIT » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 24 juillet 2015 par la société MICRODIS, représentée par le cabinet Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE ;

Attendu que la marque « TOP LAIT » a été déposée le 11 septembre 2013 par la société COWBELL INTERNATIONAL (Mauritius) LTD. et enregistrée sous le n° 76546 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2014 paru le 30 janvier 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société MICRODIS fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « TOP LAIT » n° 40772, déposée le 31 mars 1999 dans les classes 29 et 30 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'en vertu de l'article 7 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de sa marque lui confère le droit exclusif d'utiliser cette marque et tout autre signe qui lui est similaire ou ressemblant pour identifier ses produits ou des

produits similaires ; que ce droit a pour corollaire celui d'empêcher les tiers de faire usage de la marque enregistrée ou de tout signe similaire ou ressemblant sans son autorisation pour des produits ou services identiques ou similaires, s'il existe un risque de confusion ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) de la même Annexe, 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 le plan conceptuel et phonétique, les deux marques sont conçues sur le même thème de la production du lait en poudre instantanée et renvoient dans leur expression à l'idée d'une meilleure qualité de lait, comportant le même vocable central « TOP LAIT » ;

Qu'au plan visuel, les deux marques sont identiques, car celle querellée reproduit dans le même ordre les éléments de la marque de l'opposant ; que les consommateurs de l'espace OAPI qui ont un niveau intellectuel et de discernement qualifié de moyen par la Commission Supérieure de Recours, perçoivent la marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen détaillé de ses différents éléments, se fiant plutôt à l'image imparfaite de la marque qu'ils ont gardée en mémoire. (Décision 34/CSR/OAPI du 26 mars 2004) ;

Attendu que la société COWBELL INTERNATIONAL (Mauritius) LTD. fait valoir dans son mémoire en réponse que la marque de l'opposant ne couvre qu'une partie

des produits des classes 29 et 30 alors que la sphère de protection de la marque du déposant est plus large et comporte les produits des classes 29, 30 et 32 ;

Que les mots TOP LAIT ne peuvent faire l'objet d'une appropriation par l'opposant pour la désignation des produits laitiers dans la mesure où TOP LAIT est descriptif et non distinctif pour du lait ;

Attendu que l'opposant soutient qu'en vertu de principe de spécialité, l'enregistrement de la marque ne confère de monopole qu'à l'égard des produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement et des produits et services qui leur sont similaires ; que les deux marques en conflit sont enregistrées dans des classes identiques et pour désigner les mêmes produits ;

Que la marque « TOP LAIT » est bel et bien distinctive et susceptible d'appropriation par la société MICRODIS, l'élément verbal « TOP » adjoint au terme « LAIT » dans sa marque permet de différencier ses produits des autres produits couverts par la même classe ; que l'enregistrement de la marque querellée « TOP LAIT » n° 76546 constitue une violation de ses droits ;

Attendu que la marque n° 40772 de l'opposant est une marque complexe, constituée de l'élément verbal « TOP LAIT » et des éléments figuratifs (les couleurs et les dessins) ; que

cette marque est distinctive pour les produits désignés dans les classes 29 et 30 ; que la marque verbale n° 76546 du déposant reproduit les termes « TOP LAIT » pour les produits des classes 29, 30 et 32 ;

Attendu que sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, les marques des deux titulaires qui sont constituées des termes « TOP LAIT » sont conçues sur le même thème de la production de lait et renvoient dans leur expression à l'idée d'une meilleure qualité de lait ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 29 et 30 communes aux deux titulaires, et aux produits de la classe 29 de la marque de l'opposant avec les produits similaires de la classe 32 de la marque du déposant, il existe un 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° 76546 de la marque « TOP LAIT » formulée par la société MICRODIS est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 76546 de la marque « TOP LAIT » est radié.

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

Article 4 : La société COWBELL INTERNATIONAL (Mauritius) LTD., titulaire de la marque « TOP LAIT » n° 76546, 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 30/12/2016

(é) Paulin EDOU EDOU