

DECISION N° 367/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TOP MILK » n° 76544

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° 76544 de la marque « TOP MILK » ;
- 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 MILK » a été déposée le 11 septembre 2013 par la société COWBELL INTERNATIONAL (Mauritius) LTD. et enregistrée sous le n° 76544 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 MILK » n° 49131, déposée le 18 décembre 2003 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 phonétique et conceptuel, 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 MILK » ;

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 de la classes 29 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 MILK ne peuvent faire l'objet d'une appropriation par l'opposant pour la désignation des produits laitiers dans la mesure où TOP MILK est descriptif et non distinctif pour du lait ;

Attendu que l'opposant soutient que sa marque « TOP MILK » est bel et bien distinctive, l'élément verbal « TOP » adjoint au terme « MILK » permet de différencier ses produits des autres produits couverts par la même classe ; que l'enregistrement de la marque querellée « TOP MILK » n° 76544 constitue une violation de ses droits et n'est donc pas valable ; qu'il convient de la radier conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, les marques des deux titulaires qui sont constituées des termes « TOP MILK » 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° 76544 de la marque « TOP MILK » formulée par la société MICRODIS est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 76544 de la marque « TOP MILK » 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 MILK » n° 76544, 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