

DECISION N° 371/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « KOOL JUZ » n° 76103

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° 76103 de la marque « KOOL JUZ » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 juillet 2015 par la société KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC., représentée par le cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM ;

Attendu que la marque « KOOL JUZ » a été déposée le 31 juillet 2013 par Monsieur WAYNE Gordon et enregistrée sous le n° 76103 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2014 paru le 19 janvier 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- KOOL-AID n° 43105 déposée le 19 septembre 2000 dans la classe 32 ;
- KOOL-AID n° 29665 déposée le 12 avril 1990 dans les classes 29, 30 et 32 ;
- KOOL-AID SMILING PITCHER Device n° 35794 déposée le 08 décembre 1995 dans la classe 32 ;
- SMILING FACE DESIGN (KOOL-AID) n° 18600 déposée le 05 octobre 1978 dans la classe 32 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'aux termes de l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les

tiers agissant sans son consentement de faire usage aux cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion » ;

Qu'en vertu 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 le premier élément « KOOL » dans la marque querellée est phonétiquement similaire à ses marques verbales « KOOL-AID » n°s 43105 et 29665 ; que les marques des deux titulaires sont composées de sept lettres « K-O-O-L - A-I-D and K-O-O-L J-U-Z » avec deux syllabes « KOOL/AID » et « KOOL/JUZ » ;

Que le déposant étant basé en Afrique du Sud, il avait connaissance de la commercialisation des produits « KOOL-AID » dans ce pays, et l'enregistrement de sa marque « KOOL JUZ » a été fait de mauvaise foi ;

Attendu que Monsieur WAYNE Gordon fait valoir dans son mémoire en réponse que le résultat d'une recherche d'antériorité a révélé de nombreuses marques composées du terme « COOL » enregistrées auprès de l'OAPI dans la classe 32 pour des produits identiques ; que ce résultat démontre que les termes « COOL » et « KOOL » sont couramment utilisés par différentes entreprises pour désigner des boissons ;

Que sur le plan conceptuel, les marques des deux titulaires sont différentes, le terme « JUZ » sera perçu comme une déclinaison du terme « JUS » et le terme « AID » sera perçu comme une abréviation du terme « AIDE » ; qu'il n'y a aucun lien ou signification en rapport avec les jus ou les boissons et ces deux termes « JUZ »/ « AID » qui sont suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion ;

Que les termes « JUZ » et « AID » sont différents en ce qu'ils n'ont aucune lettre identique ; ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique dans la mesure où leur prononciation est clairement distincte ;

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a reprise de l'élément distinctif dominant « KOOL » de la marque de l'opposant dans celle du déposant ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux

différences 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, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les

yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Attendu que les termes « JUZ » de la marque du déposant et « AID » de la marque de l'opposant ne suppriment pas ce risque de confusion,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 76103 de la marque « KOOL JUZ » formulée par la société KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 76103 de la marque « KOOL JUZ » est radié.

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

Article 4 : Monsieur WAYNE Gordon, titulaire de la marque « KOOL JUZ » n° 76103, 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