

DECISION N° 520/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ULTIMALT + Logo » n° 83282

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° 83282 de la marque « ULTIMALT + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 septembre 2016 par la société Bavaria N.V., représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ;

Attendu que la marque « ULTIMALT + Logo » a été déposée le 10 avril 2015 par la société Kato Enterprises Ltd et enregistrée sous le n° 83282 pour les produits relevant de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 06 MQ/2015 paru le 11 mars 2016 ;

Attendu que la société Bavaria N.V. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque antérieure « OPTIMALT » n° 77989 déposée le 07 janvier 2014 pour des boissons non alcooliques de la classe 32 ; qu'outre la validité de sa marque pour désigner les produits de la classe 32, ce nom est conforme aux exigences des articles 2 et 3 et constitue une marque valable ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient, comme le prévoit l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par des tiers de toute marque ressemblant à sa marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « ULTIMALT + Logo » n° 83282 au motif que cette marque présente de nombreuses similitudes graphiques et phonétiques avec sa marque, de sorte qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques ; que les deux termes comportent le même nombre de lettres huit (8), dont six (6) sont identiques et placées exactement dans le même ordre ; que ces six lettres identiques donnent aux deux noms une apparence visuelle

similaire ; que du point de vue phonétique, on retrouve aussi des ressemblances tout aussi prédominantes, les deux marques ont le même nombre de syllabes trois (3) dont les deux dernières sont identiques « TIMALT » ;

Que seule la première syllabe de chaque marque est différente ; mais que cette légère différence ne modifie pas sensiblement la prononciation de l'ensemble du mot, les deux syllabes ayant une sonorité très forte qui domine globalement ; que même si la marque du déposant comprend un graphisme, celui-ci n'a pas une apparence particulièrement distinctive ; qu'il s'agit d'un simple assemblage de couleurs et de lignes qui ne supprime pas le risque de confusion existant ; les élément dominant étant « ULTIMALT » et « OPTIMALT » ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour les produits identiques et similaires de la même classe 32 ; que ces produits seront commercialisés sur le même territoire auprès des mêmes consommateurs ; que la marque postérieure constitue par conséquent une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs ; qu'il convient de prononcer sa radiation conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société Kato Enterprises Ltd fait valoir dans son mémoire en réponse que l'on ne saurait parler de similitude au point de prétendre à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit, que vue d'ensemble, les deux marques diffèrent par leur construction ; que les premières syllabes des marques sont différents « OPTI » contre « ULTI » ; que le premier terme d'une marque est généralement considéré comme plus important en tant que élément d'attaque qui attire le consommateur d'attention moyenne ;

Que du point de vue conceptuel « OPTI » renvoie à quelque chose de plus pratique au même titre que « OPTIMUM » ou « OPTIMAL » ; alors que le préfixe « ULTI » renvoie quelque chose de meilleure qualité dans son genre au même titre que « ULTIME » ; qu'il n'y a donc pas de ressemblance conceptuelle entre les deux marques en conflit ; que l'expression « MALT » est un terme générique insusceptible d'appropriation pour les produits de la classe 32 ; que ce terme ne remplit donc pas les caractéristiques d'une marque enregistrable comme le prévoit l'article 3 (a) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'il ne reste à comparer que les mots « ULTI » pour sa marque et « OPTI » pour le droit antérieur invoqué ;

Que du point de vue visuel, les deux marques sont aussi totalement différentes ; que les marques des deux titulaires coexistent sans aucun risque de confusion sur d'autres territoires ; qu'il y a lieu d'admettre également cette coexistence sur le territoire des Etats membres de l'OAPI et de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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

OPTIMALT

Marque n° 77989
Marque de l'opposant

Marque n° 83282
Marque du déposant

Attendu que le terme « MALT » qui constitue les suffixes des deux marques en conflit est descriptif pour les boissons non alcoolisées de la classe 32 ; que les préfixes « ULTI » et « OPTI » sont des superlatifs permettant de qualifier le produit concernés ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle et conceptuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il n'existe pas de risque de confusion 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° 83282 de la marque « ULTI MALT + Logo » formulée par la société Bavaria N.V. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 83282 de la marque « ULTIMALT + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société Bavaria N.V. 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 16 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**