

DECISION N°1037/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « VITALINE WATER + Vignette » n° 100670

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° 100670 de la marque « VITALINE WATER + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2019 par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP ;

Attendu que la marque « VITALINE WATER + Vignette » a été déposée le 25 août 2017 par le GROUPE ABBASSI et enregistrée sous le n° 100670 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « VITAL » n° 41762 déposée le 28 octobre 1999 dans la classe 32 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelé en 2009 et 2019 ;

Qu'aux termes de l'article 3 alinéa (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 la marque du déposant reprend à l'identique et dans le même ordre les cinq lettres qui composent sa marque ; que lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera facilement référence au

produit en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque ; que le terme « WATER » écrit en petits caractères est par nature descriptif pour les eaux et trompeur pour les autres boissons ; qu'à l'instar de l'élément figuratif, il apparaît très secondaire ;

Que la prononciation des deux premières syllabes de la marque du déposant est identique à sa marque et la seule différence phonétique réside dans la syllabe finale supplémentaire « INE » ; que cette adjonction n'est pas de nature à altérer la prononciation de la séquence « VITAL » ;

Que la notion véhiculée par le terme « VITAL » est la même dans les deux signes et la marque du déposant sera perçue de la même manière que la sienne ;

Que les marques en conflit couvrent des produits qui ont la même nature, la même fonction et la même destination ; que ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires ; que tout ceci est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Qu'il convient de procéder à la radiation totale de l'enregistrement de la marque « VITALINE WATER + Vignette » n° 100670 appartenant au GROUPE ABBASSI ;

Attendu que le GROUPE ABBASSI, représentée par Maître FOU DA Thomas Joël, fait valoir dans son mémoire en réponse que la marque « VITAL » de l'opposant est une marque verbale sans vignette, alors que sa marque « VITALINE WATER + Vignette » est une marque complexe, comportant des éléments verbaux et figuratifs ;

Que sur le plan visuel, la marque de l'opposant (composée de 5 lettres) n'a pas la même longueur que la sienne (composée de 8 lettres) ; que la marque du déposant est une marque verbale sans couleur, tandis que la sienne comporte trois couleurs ;

Que sur le plan intellectuel, si VITAL renvoi à la vie, VITALINE n'a aucune signification particulière ; qu'il s'agit simplement d'un mot de fantaisie, un néologisme, ce qui renforce son caractère distinctif contrairement à la marque de l'opposant ;

Que sur le plan phonétique, les deux marques en conflit se prononcent différemment ; que sa marque est composée de deux mots (VITALINE-WATER), soit 6 syllabes, tandis que celle de l'opposant est composée d'un mot, soit deux syllabes ;

Que même déposées dans les mêmes classes, les marques en conflit ne sauraient prêter à confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que la jurisprudence de l'OAPI dans des cas similaires penche en faveur de la coexistence des marques ;

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



VITAL

Marque n° 41762
Marque de l'opposant

Marque n° 100670
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque de l'opposant « **VITAL** » est reproduit dans la marque « **VITALINE** » du déposant ; que c'est cet élément qui retiendra davantage l'attention du consommateur d'attention moyenne ; que l'adjonction du suffixe « **INE** » et de l'élément verbal « **WATER** », des couleurs bleue et rouge ne suffisent pas à réduire le risque de confusion ;

Attendu que du point de vue phonétique, les marques en conflit partagent la même cadence de prononciation et les mêmes sonorités pour ce qui est des éléments d'attaque ;

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 de la marque de l'opposant (Boissons non alcooliques), et ceux de la classe 32 de la marque du déposant (Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons), 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés.

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 100670 de la marque « VITALINE WATER + Vignette » formulée par la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 100670 de la marque « VITALINE WATER + Vignette » est radié.

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

Article 4 : Le GROUPE ABBASSI, titulaire de la marque « VITALINE WATER + Vignette » n° 100670, 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 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**