

DECISION N° 246/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque
« VITALINE » n° 74239**

**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° 74239 de la marque « VITALINE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 31 juillet 2014 par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet BONNY & ASSOCIES ;

Attendu que la marque « VITALINE » a été déposée le 14 février 2013 par la société GROUPE ABBASSI, et enregistrée sous le n° 74239 pour les produits des classes 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2013 paru le 31 janvier 2014 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société BEVERAGE TRADE MARK 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 ;

Que le droit antérieur pour fonder l'opposition est contenu dans l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'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 de l'opposant est constituée de la dénomination « VITAL » en lettres majuscules et celle du déposant se lit

« VITALINE » ; que l'élément dominant de la marque contestée est VITALINE ; que selon la jurisprudence constante, lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur fera plus 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 plus petits caractères sous le mot « VITALINE » est par nature descriptif pour les eaux et trompeur pour les autres boissons ; que l'élément distinctif et dominant de la marque querellée VITALINE reprend à l'identique et dans le même ordre les cinq lettres qui composent la marque de l'opposant ; que les éléments dominants des deux signes VITAL et VITALINE WATER présentent d'importantes similitudes visuelles ;

Qu'au plan phonétique, la marque de l'opposant est composée des syllabes « VI » et « TAL » et l'élément d'attaque dominant de la marque querellée est composé des mêmes syllabes formant la séquence commune « VITAL » ; que la prononciation de la marque de l'opposant est identique à celles des deux syllabes initiales de la marque querellée, la seule différence phonétique réside dans la syllabe finale supplémentaire « INE » ;

Que la notion véhiculée par le terme « VITAL » est la même dans les deux signes en présence : la vitalité ; que la séquence finale « INE » de la marque querellée n'a pas de signification particulière et ne permet pas d'altérer les ressemblances conceptuelles qui existent entre les deux marques ; que la marque « VITALINE » sera donc perçue de la même manière que la marque antérieure par le consommateur qui conservera à l'esprit l'élément distinctif « VITAL » ;

Que les marques des deux titulaires désignent les produits de la classe 32 et ces produits s'entendent des boissons dont la spécificité commune est d'être dépourvue d'alcool et sont donc destinées à être consommées dans les mêmes circonstances et par les mêmes consommateurs et vendues dans les mêmes lieux ;

Que les « bières » appartiennent à la catégorie des boissons destinées au grand public ; qu'elles ont la même destination que les boissons non alcoolisées de la marque de l'opposant, à savoir désaltérer le consommateur ; qu'elles peuvent être consommées dans les mêmes circonstances par les mêmes consommateurs et sont vendues dans les mêmes milieux ; que les bières peuvent être mélangées à des boissons non-alcoolisées telles que des jus de fruits, des limonades et être consommées ensemble ;

Que les produits en présence ont les mêmes nature, fonction et destination et ils sont dès lors similaires ; que la reprise du terme prépondérant « VITAL » est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que selon les dispositions 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 au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion » ;

Attendu que la société GROUPE ABBASSI fait valoir dans son mémoire en réponse que pour mieux commercialiser ses produits, l'opposant a déposé un dessin et modèle industriel « BOUTEILLE » pour le produit désigné en classe 9 sous le numéro de la demande 4201400308, le 25 septembre 2014 ; que cette bouteille est l'emballage de la marque « VITALINE Water » n° 74239 ;

Que la marque du déposant n'est pas identique ou similaire à la marque de l'opposant et il n'existe pas de risque de confusion pour le public ; que le déposant a effectué une recherche d'antériorité le 12 mars 2013 sur la

marque « VITALINE » et le résultat de la recherche l'a conforté dans le dépôt de la marque « VITALINE » effectué sous le n° PV 32001300509, le 14 février 2013, et enregistré sous le n° 74239 ;

Que la marque querellée est visuellement différente de celle de l'opposant en ce qu'elle est une marque complexe qui est constituée d'éléments verbaux et figuratifs ; elle comporte les mots « VITALINE » et « Water », encadrés par une grosse bulle d'eau avec des ruisseaux, alors que la marque « VITAL » de l'opposant est simplement verbale ;

Que la marque querellée est composée des trois couleurs alors que celle de l'opposant est en noir ; que les premières lettres « VITAL » qui se trouvent dans les deux marques sont une simple combinaison des lettres qui signifient « absolument nécessaire, essentiel » en anglais et en français ;

Que la marque « VITAL » est dépourvue de caractère distinctif en ce que « VITAL » est un mot et un adjectif utilisé dans la langue française et anglaise ; que ce mot est générique et d'usage commun pour de l'eau ;

Que la marque du déposant comporte quatre syllabes « VI-TA-LI-NE » WATER alors que celle de l'opposant est composée de deux syllabes « VI-TAL » ; que la prononciation des deux marques est

différente ; que l'eau du déposant est réputée pour sa richesse en minéraux et vitamines nécessaires pour une vie saine ;

Que bien que les deux marques en conflit soient enregistrées dans la même classe 32, la spécification des produits est différente ; que les boissons sont faites de l'eau, mais l'eau n'est pas une boisson ; qu'un consommateur moyen ne saurait confondre « VITAL » avec « VITALINE WATER » ;

Attendu qu'en réaction à l'argumentaire du déposant, l'opposant soutient que le dépôt en date du 25 septembre 2014 de la demande de dessin et modèle n° 4201400308 à l'OAPI ainsi que le titre ne sauraient conférer un droit antérieur susceptible de justifier le rejet de la présente opposition à l'enregistrement du signe « VITALINE WATER » ; que ce modèle est postérieur à la marque de l'opposant et ne reproduit pas le signe « VITALINE WATER » puisqu'il est représenté par une bouteille sur laquelle est apposée la lettre « V » uniquement ;

Que la recherche d'antériorité effectuée par le déposant est une recherche à l'identique conduite sur l'élément verbal « VITALINE » ; qu'elle ne pouvait dès lors révéler les marques similaires et notamment la marque antérieure « VITAL » ; qu'en bas du document transmis en annexe B, « le nota bene » souligne concernant les recherches

d'antériorités que « (...) compte tenu de l'étendue des fichiers et du caractère semi-automatique des recherches, les résultats peuvent exceptionnellement comporter des erreurs ou omissions qui ne sauraient engager la responsabilité de l'OAPI » ;

Que l'invocation par le déposant de la coexistence de nombreuses marques « VITAL » dans le monde est totalement inopérante dans le cadre d'une opposition de marque du fait du caractère territorial d'une telle procédure ;

Attendu que l'information communiquée par l'OAPI à la suite d'une demande de recherche d'antériorité est un renseignement qui ne porte pas atteinte aux droits enregistrés antérieurs des tiers ;

Attendu que le terme « VITAL » est suffisamment distinctif pour les produits de la classe 32 ;

Attendu que compte tenu des ressemblances phonétique et intellectuelle prépondérantes (prononciation de la marque antérieure identique à celle des deux syllabes initiales de la marque contestée, les deux signes véhiculent la notion de vitalité) par rapport aux différences entre les marques « VITAL » de l'opposant et « VITALINE » du déposant, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la classe commune 32, 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° 74239 de la marque « VITALINE » formulée par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 74239 de la marque « VITALINE » est radié partiellement en classe 32.

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

Article 4 : Les parties disposent 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU