

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 02 au 06 juillet 2018

DECISION N° 020/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n°405/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque « POP DRINK LOGO » n°78231

LA COMMISSION

Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ;
Vu l'annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page.

Vu le règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu le certificat d'enregistrement n°78231 de la marque « POP DRINK LOGO »;

Vu l'opposition à cet enregistrement formulée le 18 décembre 2015 par la société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;

Vu la décision n°405/O.A.P.I./DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque « POP DRINK LOGO » n°78231;

Vu les écritures ;

Oui Monsieur TAPSOBA Hyppolite en son rapport ;

Vu les observations du Directeur Général de l'O.A.P.I. en date du 03 mai 2018 ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Considérant que la marque « POP DRINK Logo » a été déposée le 27 janvier 2014 par la société PT FORISA NUSAPERSADA et enregistrée sous le n°78231 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au B.O.P.I. n°07MQ/2014 paru le 22 juin 2015 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 18 décembre 2015 par la société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;

Considérant que par décision n°405/O.A.P.I./DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié l'enregistrement de la marque « POP DRINK LOGO » n°78231 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre la marque « DRINK O POP » de l'opposant et la marque « POP DRINK + Logo » du déposant, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 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 ;

Considérant que par requête en date du 26 septembre 2017, la société PT FORISA NUSAPERSADA, représentée par le cabinet d'avocats NANFAH & Associés a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle fait comprendre que nombre de raisons militent à l'introduction de ce présent recours étant entendu que la cession invoquée par COWBELL INTERNATIONAL INC. est entachée de vice d'une part et le risque de confusion avancé pour soutenir la radiation est factice d'autre part ;

Qu'elle explique au titre des faits, que la marque verbale « DRINK-O-POP » a été déposée courant février 1993 par William Horn Stewart et David William HIGGO pour les produits de la classe 32 ;

Qu'en date du 22 juin 1998, ceux-ci ont conclu un acte de cession pleine et totale avec la société Afribrand Trade Marks ;

Que malgré cette cession, un renouvellement est effectué au profit des déposants initiaux ;

Qu'à la suite de la cession faite par William Horn Stewart et David William HIGGO, d'autres cessions ont été effectuées sur la même marque ayant pour bénéficiaire la société COWBELL INTERNATIONAL INC. ;

Que sur la base de la cession à son profit, cette dernière a procédé au renouvellement de l'enregistrement le 15 février 2013.

Considérant que la société PT FORISA NUSAPERSADA, représentée par le cabinet d'avocats NANFAH & Associés continue en précisant que juridiquement la décision de la première autorité de l'OAPI mérite annulation car la cession de la marque à la société COWBELL INTERNATIONAL INC. est nulle d'une part et il y a absence de risque de confusion d'autre part ;

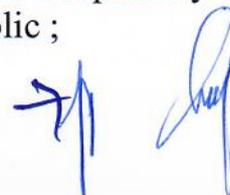
Qu'en ce qui concerne le premier moyen juridique, elle explique que William Horn Stewart et David William HIGGO ont cédé en totalité leurs droits sur la marque « DRINK-O-POP » à la société Afribrand Trade Marks le 22 juin 1998 soit cinq (05) ans et quatre (04) mois après le dépôt ;

Que les parties ont conclu le contrat et sollicité la certification d'un notaire ;

Qu'ainsi seule la société cessionnaire susvisée pouvait dès lors procéder au renouvellement de la marque ;

Qu'ainsi, le renouvellement effectué par les cédants est nul et de nul effet ;

Que partant la marque est supposée n'avoir jamais été renouvelée par son propriétaire notamment la société Afribrand Trade Marks Proprietary Limited toute chose qui fait tomber ladite marque dans le domaine public ;



Que par suite, seul un nouveau dépôt pouvait valablement redonner vie à la marque querellée au sens de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle ajoute que si par extraordinaire la cession est reconnue valable, ceci impliquerait que le renouvellement des cédants est nul ;

Qu'à contrario si la cession est nulle, cela signifie que la société Afribrand Trade Marks n'a jamais reçu de droits sur la marque querellée et n'a donc pas pu, par voie de conséquence, transférer des droits sur la marque « DRINK-O-POP » à qui que ce soit, nul ne pouvant transmettre à un tiers plus de droits qu'il n'en a lui-même ;

Que le Directeur Général de l'OAPI a été induit en erreur par la société COWBELL INTERNATIONAL INC. ;

Que sa prétention est juste du moment où l'inscription au registre spécial des marques ne peut réparer cet état des choses, car elle est destinée conformément à l'article 27 à satisfaire l'exigence de la publicité et non en vue de la validité de la cession ;

Que le déposant continue dans la présente rubrique en invoquant une insuffisance de motivation entachant la décision querellée ;

Qu'à ce titre et selon l'article 18, l'organisation ne peut radier un enregistrement que dans la mesure où l'opposition est fondée ;

Que par contre le Directeur Général l'OAPI s'est borné à adopter l'argumentaire de la société COWBELL INTERNATIONAL INC. qui du reste n'est pas titulaire de la marque « DRINK-O-POP » du fait de la nullité de la cession ;

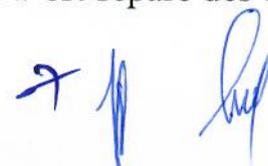
Qu'il aborde l'aspect du second moyen juridique, en insistant sur l'absence de risque de confusion ;

Qu'en effet ce risque tient compte des éléments présentés lors du dépôt de la marque ;

Qu'ainsi sa marque est semi-figurative constituée des mots POP DRINK et d'un logo en couleur ;

Que par contre la marque de l'opposant est une marque nominale présentée en noir et blanc de sorte que le consommateur qui est attiré par la couleur et la forme de présentation du produit ne peut les confondre ;

Que sur le plan phonétique, il n'y a pas possibilité de confusion dans la mesure où la prononciation de sa marque se fait de façon fluide et n'implique pas un temps d'arrêt comme dans celle de l'opposant où le « O » est séparé des deux autres fragments par deux traits d'union ;



Que tout compte fait il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques ;

Considérant que la société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le cabinet EKANI CONSEILS, en réponse, fait valoir qu'il y a risque de confusion entre les marques en conflit ainsi qu'il ressort non seulement de la description et de l'analyse synthétique mais aussi de la jurisprudence constante de l'OAPI ;

Qu'avant d'aborder la comparaison des signes, elle tient à préciser qu'elle est bien propriétaire des droits sur la marque antérieure « DRINK-O-POP » n°32493 pour avoir fait inscrire tous les actes translatifs et constitutifs des droits dans les registres tenus par l'OAPI aux fins d'opposabilité aux tiers ;

Que de surcroît l'organisation suscitée n'a jamais remis en cause ou contesté ses droits sur la marque antérieure ;

Qu'elle précise d'abord qu'au titre de la description, il existe une similarité des signes et une identité des produits entraînant un risque de confusion ;

Qu'en ce qui concerne la similarité, elle est perceptible au plan visuel, auditif et conceptuel ;

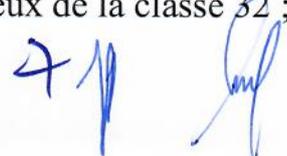
Que les signes DRINK-O-POP et POP DRINK sont visuellement très similaires dans la mesure où les éléments principaux de sa marque qui sont DRINK et POP ont été intégralement repris par la marque postérieure ; que cette reprise pourrait faire croire au consommateur que POP DRINK est un produit de la famille de DRINK-O-POP ;

Qu'au plan auditif, les similarités sont flagrantes puisque les tirets dans la marque DRINK-O-POP ne sont pas prononcés par le consommateur ; que la prononciation donne DRINKO POP et POP DRINK entraînant une très forte similarité phonétique ;

Qu'au plan conceptuel, le consommateur moyen de produits alimentaires percevra les signes DRINK-O-POP et POP DRINK comme de noms de fantaisie, mais retiendra l'élément commun qui est POP et qui fait penser à la « musique pop » ou au « pop art » et évoque donc dans les deux cas, une notion de jeunesse et de modernité ;

Qu'elle conclut en affirmant avec force que tous ces éléments de similarité associés et dirigés contre sa marque qui a acquis un caractère fort distinctif par son usage intensif, entraînent un gros risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Qu'elle ajoute qu'en terme de comparaison des produits, les marques des deux parties litigantes, ont été déposées pour couvrir ceux de la classe 32 ;



Qu'ainsi il y a identité des produits ;

Considérant que la société COWBELL INTERNATIONAL INC. termine ses propos en relevant que la jurisprudence de l'OAPI et des juridictions des Etats membres a abondé dans le sens de la radiation des marques postérieures dans des cas similaires ;

Que la marque POP DRINK N°58831 a été déposée par Messieurs Abdoulaye BALDE et Mamadou Diouldé DIALLO pour les produits de la classe 32 ; que le 11 janvier 2011 le Directeur Général de l'OAPI a radié ladite marque pour cause de similarité avec sa marque DRINK-O-POP ;

Que la Commission Supérieure de Recours a confirmé cette radiation par décision N°00166/OAPI/CSR en date du 26 avril 2013 ;

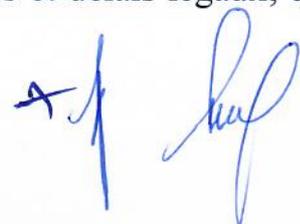
Que tout compte fait, la décision du Directeur Général de l'OAPI mérite confirmation ;

Considérant que le 23 mars 2018, le recourant a déposé des conclusions en réplique ; qu'il insiste sur le fait que les deux signes en présence sont visuellement, phonétiquement et auditivement distincts ; qu'en outre les classes de produits ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion ; que bien plus, la personne à protéger étant le consommateur, ce dernier s'embarrasse mal des classes de produits au moment où il doit acheter lesdits produits ;

Considérant que dans ses observations écrites du 03 mai 2018, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général a relevé qu'aucune décision judiciaire portant annulation du renouvellement de la marque « DRINK-O-POP » n°32493 au profit de William Horn Stewart et David William HIGGO après la cession pleine et totale à la société Afribrand Trade Marks (Proprietary limited) n'a été notifiée à l'organisation ; qu'en ce qui concerne l'appréciation des signes en présence, les éléments prédominants des deux marques en présence sont bel et bien les termes « DRINK » et « POP », ces éléments ont été repris dans la marque du déposant et sont mis en évidence malgré le retrait du « O », l'inversion de l'ordre des mots « DRINK-O-POP » et « POP DRINK » et la revendication des couleurs ; que le risque de confusion est avéré dans la mesure où la complexité de la marque du déposant et les couleurs ajoutées à celle-ci n'annule pas ce risque d'autant plus que les deux marques revendiquent les produits identiques et similaires de la classe 32 ;

En la forme

Considérant que le recours a été déposé dans les formes et délais légaux; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;



Au fond

Considérant que la société PT FORISA NUSAPERSADA, représentée par le cabinet d'avocats NANFAH & Associés, a soulevé la validité des contrats de cession ayant été conclus en chaîne entre différents intervenants ;

Que toutefois aucune autorité compétente n'a été saisie à cet effet, la présente instance étant légalement incompétente pour en connaître ;

Qu'en outre aucune décision judiciaire portant annulation du renouvellement de la marque « DRINK-O-POP » n°32493 au profit de William Horn Stewart et David William HIGGO après la cession pleine et totale à la société Afribrand Trade Marks (Proprietary limited) n'a été notifiée à l'Organisation ni versée au dossier ;

Qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme étant mal fondé ;

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences ;

Considérant que dans la présente espèce, les marques DRINK-O-POP et POP DRINK présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

Considérant que la marques « DRINK-O-POP » n°32493 de la société COWBELL INTERNATIONAL INC. a été déposée pour les produits de la classe 32 ;

Que la marque « POP DRINK + logo » n°78231 de la société PT FORISA NUSAPERSADA a été déposée pour les produits de la même classe ;

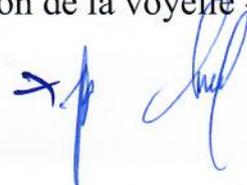
Que le déposant a revendiqué la même classe de produits que l'opposant ;

Qu'il y a identité et non similarité des produits couverts ouvrant ainsi la voie à l'appréciation de la contrefaçon ;

Que pour l'appréciation des risques de confusion ou de contrefaçon, il faut au départ une identité des classes de produits ;

Considérant que les marques DRINK-O-POP et POP DRINK contiennent toutes les termes DRINK et POP ;

Que l'appelant a repris à l'identique les termes déjà enregistrés au profit de la société COWBELL INTERNATIONAL INC. à l'exception de la voyelle « O » ;



Que du point de vue visuel et graphique les deux marques sont identiques ;

Considérant que des marques DRIN-O-POP et POP DRINK les termes dominants DRINK et POP ressortent clairement ; que le premier déposant a opté pour ce terme ; que la marque postérieure en contient ;

Que les mots DRINK et POP ont été repris à l'identique ;

Considérant que le déposant a soustrait la lettre « O » à sa marque et renverser le reste pour obtenir POP DRINK ; qu'il s'en prévaut pour clamer la différence ;

Considérant que le déposant explique qu'un point de vue conceptuel, les mots communs « drink » et « pop » n'occupent pas la même position dans les deux marques telles que déposées à l'OAPI ;

Que d'un point de vue visuel, sa marque est semi-figurative constituée des mots POP et DRINK et d'un logo en couleur ;

Que par contre la marque de l'opposant est une marque nominale présentée en noir et blanc ;

Considérant que le moyen avancé est inopérant ;

Qu'un point de vue visuel et conceptuel, les deux marques sont similaires ;

Que comme susdit les mots POP et DRINK apparaissent dans les deux marques ;

Que les autres éléments qui sont le logo et sa couleur ne suffisent pas à créer une différence ;

Que phonétiquement, la ressemblance est plus marquée car il n'y a pratiquement pas de différence entre DRINKO POP et POP DRINK comme le déposant le prétend ;

Que ce moyen est inopérant dans la mesure où l'appréciation des risques de confusion est faite par le bon père de famille c'est-à-dire le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux et d'après une appréciation globale du signe ;

Qu'en l'espèce le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI n'est pas en mesure pour chaque approvisionnement de différencier les POP DRINK avec logo de ceux sans couleur ;

Que cette différence n'est notable que pour le consommateur averti examinant les deux marques l'une en présence de l'autre ;



Que le déposant a manqué le rôle essentiel de la marque qui est de distinguer les produits et services des concurrents ;

Considérant qu'enregistrée dans la même classe 32 pour les produits identiques, la marque « POP DRINK » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison soit d'une nouvelle présentation de la marque « DRINK-O-POP » soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

Considérant que dans l'espace O.A.P.I., le niveau d'analphabétisme de la population est trop élevé ; qu'il n'est donc pas donné à tout le monde de distinguer aisément les marques DRINK-O-POP et POP DRINK ;

Considérant que c'est le lieu de rappeler que la marque doit être arbitraire c'est-à-dire non descriptive ; qu'en d'autres termes le signe utilisé ne doit pas décrire une caractéristique du produit telle la composition, la provenance, la qualité ou la quantité ; que les signes choisis peuvent être verbaux, figuratifs ou complexes (c'est-à-dire la combinaison des deux) ; qu'il s'agit de rappeler qu'il existe une multitude de signes qui peuvent être choisis comme marque ;

Considérant qu'au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques pour les produits de la même classe au plan visuel, graphique, phonétique et intellectuel sont prépondérantes ; qu'elles sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Générale de l'O.A.P.I. a radié la marque « POP DRINK + logo » n°78231 du 30 mai 2017 ;

Qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son action comme étant mal fondée ;

Considérant que l'intimé avance que la Commission Supérieure de Recours a, par décision N°00166/OAPI/CSR en date du 26 avril 2013, confirmé la décision de radiation de la marque POP DRINK N°58831 déposée par Messieurs Abdoulaye BALDE et Mamadou Diouldé DIALLO pour les produits de la classe 32 ;

Qu'il convient à toute fin utile de rappeler que la décision susvisée de la Commission n'a jamais tranché le fond du conflit ;

Qu'elle a simplement déclaré le recours irrecevable pour non-respect des dispositions légales régissant la saisine du président de la Commission Supérieure de Recours ;

Par ces motifs,



La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : **Déclare recevable le recours de la société PT FORISA NUSAPERSADA, représentée par le cabinet d'avocats NANFAH & Associés;**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**

Confirme la décision 405/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 mai 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque « POP DRINK LOGO» n°78231.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 06 juillet 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA