

DECISION N° 575/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ICE UP » n° 89056

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° 89056 de la marque « ICE UP » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 janvier 2018 par la société THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC. NGWAFOR & Partners SARL ;
- Vu** la lettre n° 0207/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 1^{er} février 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ICE UP » n° 89056 ;

Attendu que la marque « ICE UP » a été déposée le 04 mai 2016 par Monsieur MEHMET MURAT GÖYMEN et enregistrée sous le n° 89056 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2016 paru le 29 août 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- UP n° 32645 déposée le 1^{er} avril 1993 dans la classe 32, renouvelée le 20 juin 2003 ;
- 7UP n° 54679 déposée le 14 septembre 2006 dans la classe 32, renouvelée le 19 août 2016 ;
- SEVEN UP n° 17630 déposée le 18 novembre 1977 dans la classe 32, renouvelée le 04 juillet 2017 ;

Qu'étant la première à enregistrer ces marques, celles-ci lui appartiennent conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en tant que propriétaire, elle a le droit exclusif de les utiliser, ou un signe leur ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour des produits ou services similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ces signes sans son consentement au cas un tel usage pourrait créer un risque de confusion conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que l'élément dominant de la marque du déposant est « UP » ; que visuellement et phonétiquement, la marque du déposant est similaire à la sienne ; que l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit peut laisser croire que les deux titulaires sont associés ; que l'utilisation de la marque du déposant est susceptible d'induire le public en erreur qui pensera que cette marque est une extension de ses marques ; que le haut degré de similarité entre les marques en conflit est susceptible de créer un risque de confusion ; qu'en plus les marques en conflit couvrent les produits de la même classe 32 ;

Qu'en demandant l'enregistrement de la marque « ICE UP », le déposant a voulu tirer profit de la réputation et des avantages de ses marques ;

Que d'après l'article 3(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 confusion ou de tromperie ; que par conséquent, il faut procéder à la radiation de la marque du déposant ;

Attendu que Monsieur MEHMET MURAT GÖYMEN, représenté par le cabinet PATIMARK LLP, fait valoir dans son mémoire en réponse que l'opposant n'apporte nulle part la validité de ses marques ;

Que les marques de l'opposant et la sienne ont des connotations différentes et créent une impression différente ; que selon le dictionnaire de Cambridge, « ICE UP » signifie se couvrir de glace ; que les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel et phonétique ; que même un illettré peut distinguer sa marque de celles de l'opposant ;

Que d'après l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la

production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services ;

Que les marques en conflit n'ont pas la même origine ; que les produits commercialisés sous sa marque proviennent de Turquie, alors que les produits de l'opposant proviennent de l'Irlande ; que contrairement à ce que l'opposant affirme, sa marque est suffisamment distinctive et ne saurait entraîner un risque de confusion ;

Qu'il y a lieu de déclarer l'opposition non fondée et d'autoriser la coexistence des marques dans l'espace OAPI ;

Attendu que le Directeur Général saisi de l'opposition, a la charge d'apprécier la recevabilité, que cette question soit soulevée ou non par la partie adverse ;

Attendu que « ICE UP » n'est ni le nom de son déposant, ni un nom géographique, ni un lieu d'origine, ni tout autre signe indiqué à l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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

7UP

Marque n° 54679
Marque de l'opposant

ice up

Marque n° 89056
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, les marques des deux titulaires sont composées du même élément distinctif « UP » ; que l'adjonction de l'élément verbal « ICE » est purement descriptif pour les produits de la classe 32 ; que sur le plan phonétique, leur séquence de prononciation est similaire ;

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 de la 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 89056 de la marque « ICE UP » formulée par la société THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 89056 de la marque « ICE UP » est radié.

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

Article 4 : Monsieur MEHMET MURAT GÖYMEN, titulaire de la marque « ICE UP » n° 89056, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**