

DECISION N° 785/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MENTHOVICKS » n° 96234

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° 96234 de la marque « MENTHOVICKS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 octobre 2018 par la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;

Attendu que la marque « MENTHOVICKS » a été déposée le 11 juillet 2017 par la société UNIPARCO S.A et enregistrée sous le n° 96234 pour couvrir les produits des classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2017 paru le 09 avril 2018 ;

Attendu que la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- VICKS n° 3857 déposée le 31 décembre 1964 dans les classes 1, 3, 5, 10, 21 et 30 et renouvelée le 10 septembre 2014 ;
- VICKS n° 9745 déposée le 25 juillet 1970 en classe 5 et renouvelée le 14 mai 2010 ;

Que ses enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'en vertu de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut valablement être 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 les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; que d'après

l'article 3 (c) du même texte, une marque ne peut être enregistrée si elle contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois ;

Que la marque du déposant reproduit de manière identique l'élément dominant « VICKS » de ses marques, élément qui retient davantage l'attention du consommateur ; que le terme « MENTHO » est le diminutif de Menthol ; que le menthol, connu pour le traitement de certaines maladies ; qu'il est donc un élément descriptif pour couvrir les produits de la marque du déposant ;

Que par ailleurs, les marques en conflit couvrent les produits identiques et similaires des classes 3 et 5 ; que cela crée un risque de confusion auprès du consommateur d'attention moyenne qui pensera que la marque du déposant est associée aux siennes ; qu'en plus ses marques sont notoires conformément à l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société UNIPARCO S.A, représentée par le cabinet KHALED A. HOUDA, fait valoir par contre qu'il y aucun risque de confusion entre les marques en conflit ;

Que sur le plan visuel, les marques en conflit ont des différences frappantes qui facilitent la distinction par le consommateur d'attention moyenne ; que sa marque contient des écritures différentes de celles des marques de l'opposant ;

Que sur le plan phonétique les marques se prononcent différemment, la seule partie commune aux deux marques étant la syllabe « VICKS » ; que cette similitude est minime ; que sa marque est composée du terme « MENTHOS » qu'on ne retrouve pas dans la marque de l'opposant ; que sa marque contient au total 12 lettres contrairement à celles de l'opposant qui en comptent 5 ;

Que le Directeur général n'est pas compétent pour apprécier la notoriété de ses marques ;

Qu'au regard de tous ces motifs, elle sollicite le rejet de l'opposition à l'enregistrement de sa marque ;

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

VICKS
Marque n° 9745
Marque de l'opposant

MENTHOVICKS

Marque n° 96234
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend l'élément verbal et distinctif « VICKS » de la marque de l'opposant ; que la marque du déposant reste reconnaissable dans la marque du déposant ; que du point de vue phonétique, les marques en conflit ont une prononciation identique en ce qui concerne la partie distinctive ;

Attendu que le radical « MENTHO », dimunitif de « MENTHOL » est générique et descriptif ; qu'il ne possède aucun caractère distinctif ;

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 des classes 3 et 5, 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 ;

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « MENTHOVICKS » n° 96234 formulée par la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY., est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 96234 de la marque « MENTHOVICKS » est radié.

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

Article 4 : La société UNIPARCO S.A., titulaire de la marque « MENTHOVICKS » n° 96234, 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 15 Janvier 2020

(é) Denis L. BOHOUSSOU