



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 28 MARS AU 1^{ER} AVRIL 2005

DECISION N° 045 /CSR/OAPI DU 1^{ER} AVRIL 2005

COMPOSITION

Président : Monsieur N'GOKA Lambert

Membres : Messieurs TRAORE Dotoum
SCHLICK Gilbert

Rapporteur : Monsieur TRAORE Dotoum

Sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0096/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 portant radiation de l'enregistrement de la marque « VIVALAIT Vignette » n° 43355

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0096/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 sus-visée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « VIVALAIT Vignette » a été déposée le 7 novembre 2000 par la Société SICOMA SARL et enregistrée sous le n° 43355 dans les classes 29 et 30, puis publiée dans le BOPI n° 01/2001 du 26 juin 2001 ;

Considérant que le 21 décembre 2001, la Société CANDIA SA, titulaire de la marque verbale «VIVA» déposée le 14 décembre 1998, enregistrée sous le n° 40284 dans la classe 29, puis publiée dans le BOPI n° 4/1999, a, par le canal du Cabinet J. EKEME, fait opposition à l'enregistrement de la marque « VIVALAIT Vignette » pour atteinte à ses droits de propriété antérieurs ;

Qu'elle fait valoir que la marque « VIVALAIT Vignette » est identique à sa marque et est susceptible de créer une confusion dans le public ;

Que le terme « LAIT » pour les produits de la classe 29 est générique et son inclusion n'ajoute rien de distinctif à la marque ;

Considérant que par décision n° 0096/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « VIVALAIT Vignette » n° 43355 ;

Considérant que par requête du 17 septembre 2004, le Cabinet Ekani – Conseils a, au nom et pour le compte de la Société SICOMA SARL, introduit un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, la Société SICOMA a invoqué trois moyens :

- **la violation de l'article 3 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 :**

Que selon ce texte « une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif ... » ;

Qu'il convient de relever que la marque « VIVALAIT » n° 43355 formant un tout, est composée non seulement de l'élément distinctif « VIVA », mais aussi d'autres éléments tels que le support matériel, les couleurs choisies, les écritures figurant sur la vignette ;

- **l'absence de confusion entre les deux marques :**

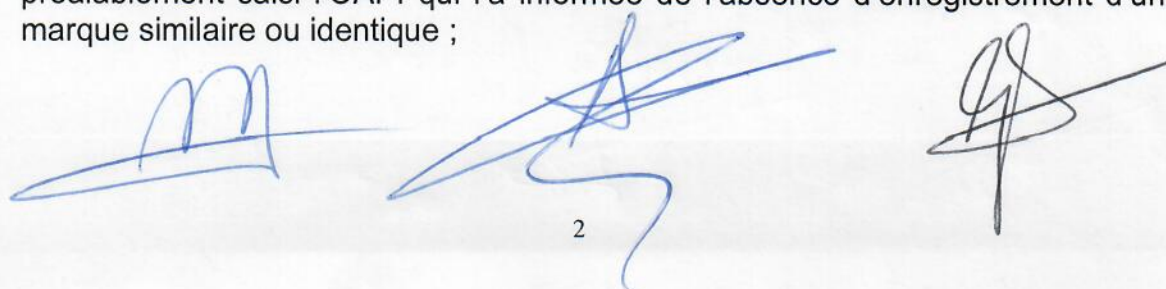
Qu'en se référant aux dispositions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, la similarité des marques « VIVA » et «VIVALAIT» se limite au seul phonème commun « VIVA » ;

Que « VIVALAIT » comprend d'autres éléments tels que le suffixe « lait », le dessin d'une tasse de café, deux autres dessins, les couleurs choisies et les écritures d'accompagnement ;

Que la présentation d'ensemble des deux marques fait ressortir de nombreuses différences de sorte qu'elles sont insusceptibles de créer un risque de confusion ;

- **l'impact de la recherche d'antériorité :**

Qu'avant de procéder à l'enregistrement de la marque « VIVALAIT », elle a préalablement saisi l'OAPI qui l'a informée de l'absence d'enregistrement d'une marque similaire ou identique ;



2

Que cette réponse qui l'a amenée à faire enregistrer la marque qu'élevée est assimilable à une faute professionnelle et ne peut porter atteinte à ses intérêts ;

Considérant que la société CANDIA, par le biais du Cabinet J. EKEME se rapporte à ses arguments développés devant la Commission des Oppositions tels que repris supra ;

Considérant que l'OAPI fonde sa décision sur les motifs suivants :

Qu'en application des articles 5 alinéa 1 et 7 alinéas 1 et 2 de l'Annexe III, la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ;

Qu'en raison de ce que le suffixe « LAIT » est descriptif et n'a aucun caractère distinctif pour les produits à base de lait, les seuls éléments distinctifs étant «VIVA», force est de relever que les marques des deux titulaires intéressés se rapportant aux produits des classes 29 et 30, prêtent à confusion en ce qui concerne les éléments distinctifs du point de vue visuel, phonétique et intellectuel ;

Qu'en ce qui concerne le résultat de la recherche d'antériorité, les recherches faites à l'OAPI sont des recherches à l'identique et une réserve est toujours émise en nota bene ;

Qu'en tout état de cause, cette réponse ne confère aucun droit ;

En la forme :

Considérant que le recours de la SICOMA est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prescrits par la loi ;

Au fond :

Considérant qu'il importe de procéder à une analyse synthétique des marques qu'élevées pour s'assurer de l'existence ou de l'inexistence de risque de confusion auprès du consommateur d'attention moyenne dans la zone OAPI ;

Considérant que la marque «VIVA» n° 40284 est une marque verbale alors que « VIVALAIT Vignette » n° 43355 est une marque figurative ;

Qu'en sus du phonème «VIVA», l'on retrouve le suffixe « LAIT » ;

Qu'en outre les éléments distinctifs suivants ressortent de la comparaison de ces deux marques ;



Pour «VIVALAIT » :

Revendication des couleurs : jaune, bouton d'or, fond bleu, caeruleum en bleu ciel, soutenu rouge carmin, verre de lait crémeux, liseré d'or, en sus d'un dessin représentant un verre de lait, au-dessus duquel se retrouve l'inscription « VIVALAIT » ;

Que ces éléments distinctifs sur le plan visuel et phonétique sont de nature à éviter tout risque de confusion entre les deux marques à l'égard du consommateur d'attention moyenne de la zone OAPI ;

Qu'ainsi les deux marques peuvent coexister ;

Qu'en conséquence, les moyens développés par le cabinet Ekani-Conseils méritent d'être accueillis favorablement sans qu'il soit besoin de s'attarder sur l'argument portant sur la recherche d'antériorité ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix :

En la forme :

Reçoit la société SICOMA SARL en son recours ;

Au fond :

L'y déclare bien fondée, en conséquence annule la décision n°0096/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI.

Ainsi fait et juge à Yaoundé le 1^{er} avril 2005.

Le Président,

Membres :


N'GOKA Lambert


Dotoum TRAORE


SCHLICK Gilbert