

DECISION N° 524/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la Marque « VOLTA » n° 83842

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° 83842 de la marque « VOLTA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 18 octobre 2016 par la société Toto Limited, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Attendu que la marque « VOLTA » a été déposée le 30 mars 2015 par DERME Rasmané et enregistrée sous le n° 83842 pour désigner les produits des classes 21 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2015 paru le 19 avril 2016 ;

Attendu que la société Toto Limited fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des enregistrements des marques ci-après :

- VOLT Logo n° 79577 déposée le 14 mai 2014 dans la classe 32 ;
- VOLT n° 67141 déposée le 07 mars 2011 dans la classe 32.

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques « VOLT Logo », la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leurs ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « VOLTA » n° 83842 présente des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle qui sont susceptibles de créer un risque de confusion avec ses marques antérieures ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent toutes les produits identiques et similaires de la même

classe 32, notamment les eaux minérales ; que ces produits, en raison de nature, leur usage et leur destination disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et sont vendus côte à côte dans les mêmes rayons des marchés et dans les supermarchés;

Que l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est 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 coexistence des marques « VOLT Logo » et « VOLTA » des deux titulaires sur le marché pour la commercialisation des mêmes produits ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ;

Attendu que Monsieur DERME Rasmané fait valoir dans son mémoire en réponse que depuis 2006, il a pour principal activité le captage, le traitement et la distribution de l'eau ; qu'à ce titre, il exerce sous le nom commercial « VOLTA » déposé le 30 mars 2015 et enregistré sous le n° 116754 ; qu'elle a aussi procédé à l'enregistrement de ce nom comme marque de produits des classes 21 et 32 ;

Que le droit antérieur couvrent tous les produits de la classe 32 ; que revendiquer dans l'acte de dépôt tous les produits ou services des classes concernées est contraire au principe de spécialité de la marque et contraire à la liberté du commerce et de l'industrie et l'Organisation ne doit en aucun cas respecter la protection des marques de l'opposant pour tous les produits de la classe 32 ;

Que l'opposant n'a pas non plus produit la preuve d'usage de ses marques sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ; qu'à défaut d'un usage sérieux des marques « VOLT Logo » sur dans l'espace OAPI, il y a lieu de rejeter la présente opposition ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 (a) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, les marques « VOLT Logo » ne sont pas distinctives car le VOLT est un nom commun et générique utilisé pour désigner l'unité de force électromotrice et de différentiel de potentiel ou de tension ; que ce nom commun ne saurait faire l'objet d'appropriation par un tiers ;

Qu'il n'existe pas un risque de confusion entre les marques « VOLT Logo » et « VOLTA » ; que du point de vue visuel, elles présentent des différences graphique et visuelle ; que du point de vue phonétique, les marques sont différentes de par leur prononciation ; pendant que la marque de l'opposant se lit

d'un seul trait en une seule syllabe « VOLT », sa marque se lit de manière séquencé et en deux syllabes « VOLTA » dans des sonorité différentes ; que conceptuellement, VOLT exprime une unité de mesure de la tension alors que « VOLTA » renvoie à un fleuve d'Afrique de l'Ouest qui se jette dans le golfe de Guinée ;

Qu'il y a lieu de rechercher s'il existe des ressemblances entre les marques des deux titulaires en conflit, mais et surtout si celles-ci sont de nature à créer un risque de confusion étant donné que l'appréciation du risque de confusion doit se faire de manière globale ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel les marques présentent plus de différences que de ressemblances et la confusion ne peut pas se produire ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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

Marque n° 79577
Marque de l'opposant

Marque n° 83842
Marque du déposant

Attendu que la marque du déposant « VOLTA » n° 83842 reprend à l'identique l'élément verbal d'attaque et prépondérant « VOLT » de la marque de l'opposant, pour désigner des produits identiques et similaires de la même classe 32 ;

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 de la même classe 32, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 83842 de la marque « VOLTA » formulée par la société Toto Limited est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 83842 de la marque « VOLTA » est partiellement radié en classe 32.

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

Article 4 : Monsieur DERME Rasmané, titulaire de la marque « VOLTA » n° 83842, 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 16 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**