

DECISION N° 706/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « VITALE » n°100861

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°100861 de la marque « VITALE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 octobre 2018, par la SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) ;
- Vu** la lettre N°1104/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 26 octobre 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « VITALE » n° 100861 ;

Attendu que la marque « VITALE » a été déposée le 04 avril 2018 par la société AFAM CONCEPT, INC, et enregistrée sous le n°100861 pour les produits de la classe 03, ensuite publiée au BOPI N° 08 MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Attendu que la SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « VITALE » n°49729 déposée le 05 mai 2004, dans les classes 3, 14 et 25 qui est utilisée en toute légitimité et qui n'a pas non plus fait l'objet de radiation judiciaire ;

Que conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires » ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà

enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que la marque querellée est identique à la sienne sur les plans visuel et phonétique, car elles partagent les mêmes syllabes « VI-TAL » et le risque de confusion plus accru car elles couvrent toutes deux les mêmes produits de la classe 3 et le public pourrait se méprendre facilement sur l'origine des produits ;

Attendu que la société AFAM CONCEPT, INC dans sa réponse indique qu'en comparant visuellement les marques en conflit, la marque de l'opposant telle que parue au BOPI est constituée d'un ensemble de mots et d'éléments figuratifs au milieu desquels se trouve le mot « VITAL », et que la sienne est une simple marque verbale constituée du terme « VITALE » ;

Que l'appréciation visuelle de la marque en couleurs complexe de l'opposant permet clairement d'identifier et de distinguer celle-ci de sa marque nominative « VITALE » pour laquelle aucune couleur n'a du reste été revendiquée ;

Que l'argument tiré de l'éventuelle aggravation du risque de confusion par le simple fait que les marques couvrent toutes deux les produits de la classe 3 ne peut être retenu, dans la mesure où il n'existe pas de similitude ou de risque de confusion découlant des caractéristiques globales visuelles, auditives ou conceptuelle ;

Que selon la doctrine savante « la classe à laquelle appartiennent les produits et services concernés n'a aucune incidence, la classification n'ayant qu'une simple valeur administrative » ; qu'il est donc mal venu pour l'opposant de vouloir établir un risque de confusion exclusivement tiré de la classification des produits ;

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



VITALE

Marque n° 49729 de l'opposant

Marque n°100861 du défendeur

Attendu que les produits de la classe 3 couverts par les marques en conflit sont « Scalp and hair oil; scalp and hair conditioner; mist styling conditioner, cream conditioner, and intensive conditioner treatment for hair; hair relaxers, hair shampoos, hair styling gels, hair spray, hair moisturizers, and leave-in conditioners » ; et pour la marque 100861 « tous les produits de la classe 3 » ;

Attendu qu'en effet, bien que l'on ait d'une part une marque complexe et d'autre part une marque nominale, il n'en demeure pas moins que l'élément verbal « VITAL » dominant de la marque de l'opposant est entièrement incorporé dans la marque du défendeur ;

Attendu que les ressemblances visuelle, phonétique (même sonorité) et intellectuelle sont prépondérantes par rapport aux différences, qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 03, 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 n°100861 de la marque « VITALE » formulée par la SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 100861 de la marque « VITALE » est radié.

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

Article 4 : La société AFAM CONCEPT, INC, titulaire de la marque « VITALE » n° 100861, 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 14 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**