

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 17 au 21 juillet 2023

DECISION N° 014/23/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KOLOMOU Noël

Sur le recours en annulation de la décision n° 1365/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 mars 2022 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SONIA MILK CREAMER + vignette » n° 116533.

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;



Vu La décision n° 1365/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 mars 2022 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KOLOMOU Noël en son rapport ;

Ouï L'intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette a été déposée le 22 juillet 2020 par la société MONA INDUSTRY SARL et enregistrée sous le n°116533 pour les produits de la classe 29, ensuite publiée au BOPI n°10MQ/2020 paru le 13 novembre 2020 ;

Que la société ANIL SARL a par l'organe de son conseil, le Cabinet MM & Partners, mandataire agréé auprès de l'OAPI, formulé le 04 décembre 2020 une opposition contre l'enregistrement de ladite marque ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°1365/OAPI/DG/DGA/DAJ/SGC du 28 mars 2022 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n°116533 ;

Que par requête enregistrée le 22 aout 2022 au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), la société ANIL SARL a sollicité l'annulation de ladite décision ;

Considérant que dans ses écritures en date du 08 aout 2022, la société ANIL SARL sous la plume de son conseil, indique d'une part l'antériorité de son enregistrement et d'autre part l'existence de risque de confusion entre les signes en présence ;

Qu'elle est titulaire de la marque antérieure « GINNY MILK CREAMER » n°111333 déposée à l'OAPI le 10 octobre 2019 pour les produits des classes 29,

30 et 32 et publiée au BOPI n°01MQ/2020 comme en fait foi le certificat d'enregistrement de ladite marque ;

Que la société MONA INDUSTRY, l'intimé, a secondairement en date du 22 juillet 2020 déposée à l'OAPI, la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n° 116533 publiée au BOPI n°10MQ/2020 du 13 Novembre 2020 pour les produits de la classe 29 ;

Que cette dernière marque enregistrée quelques mois seulement après la sienne, au regard des similitudes criardes à tout point de vue, prouve que la société MONA INDUSTRY SARL, a copié aveuglement sa marque, afin de semer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Que ces agissements frisent la mauvaise foi caractérisée du déposant en ce que les deux marques sont de l'Afrique de l'Ouest, pouvant semer une grosse confusion sur les différents marchés ;

Qu'aux termes de l'article 3b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, une marque ne peut être valablement enregistrée si : *« elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire 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 bien plus cet enregistrement confère à l'opposant , conformément à l'Accord de Bangui sus visé, non seulement 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, mais également le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours des opérations commerciales des signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou services est enregistrée dans le cas ou un tel usage entrainerait un risque de confusion ;

Que d'ailleurs la jurisprudence est constante et abondante en la matière (réf décisions : n°102/OAPI/DG/DGA/DAJ/SGC portant radiation de l'enregistrement de la marque « LEAO + LOGO » n°71594 et n°109/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « PRINCE + Vignette » n°73270) ;

Qu'il est évident de constater que la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n°11633 est une copie de sa marque antérieure « GINNY MILKY

CREAMER » n°111333 déposée à l'OAPI, le 10 octobre 2019 pour les produits des classes 29, 30 et 32 ;

Qu'en tenant compte des ressemblances visuelle, conceptuelle et intellectuelle prépondérantes des deux marques en cause, leur coexistence dans l'espace OAPI dans la même classe, est de nature à créer à 98% une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Que sur le plan visuel, la ressemblance est tant sur les éléments composant les vignettes que sur les logos ;

Que la Marque « GINNY MILKY CREAMER » est une marque figurative de même que la marque concurrente ;

Que sur le plan architectural et conceptuel on remarque une similitude notoire sur le dessin projeté par les deux marques à savoir du lait versé dans un contenant qui projette des gouttelettes de lait traversées par la même courbe portant la marque MILK CREAMER ;

Que bien plus, on remarque la reproduction intégrale par le concurrent des fines écritures en dessous de chaque image comportant les mêmes slogans dont on peut lire : « the best choice for you and me, NOURISHMENT, CONDENSE STAGE... » aux mêmes endroits, toute chose qui prouve la mauvaise foi de l'intimé ;

Que l'élément verbal de sa marque est posé sur un trait oblique bleu exactement comme la marque querellée ;

Que sa marque a revendiqué les couleurs à savoir : le rouge, vert citron, bleu ciel, bleu marine, blanc, les mêmes couleurs qu'on retrouve sur la marque querellée SONIA MILK CREAMER ;

Que la société SONIA INDUSTRY SARL ne saurait se baser sur les détails insignifiants, tels les arbres, les vaches et les prétendus mots génériques « MILK CREAMER » pour conclure à l'absence de risque de confusion entre les deux marques ;

Que l'identité ou la similarité des marques rend le risque de confusion encore évident, et les marques des deux titulaires ont été déposées dans la même classe 29, ce qui entraîne un risque de tromperie des consommateurs étant donné que ces produits seront commercialisés par les mêmes canaux ;

Que les consommateurs dans ces pays de l'Afrique de l'ouest pour ce type de produits sont très peu avertis car ce sont soit des enfants qui ne savent pas très souvent lire ou de personnes peu instruites qui font les courses, donc qui s'intéressent plus au visuel, à l'élément figuratif plus important pour eux, et en l'espèce, les images des marques en conflit ont une si forte ressemblance de sorte que le risque de confusion très élevé, ne permet pas la coexistence de ces produits sur le marché ;

Que le recourant sollicite de tout ce qui précède, l'annulation pure et simple de la décision attaquée de Monsieur le Directeur général de l'OAPI en date du 28 mars 2022, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n°116533 ;

Considérant qu'en réplique, la société MONA INDUSTRY SARL, par l'organe de son conseil, le cabinet Cazenave SARL, Mandataire agréé, soutient le bienfondé de la décision querellée de Monsieur le Directeur général en ce que la fonction première d'une marque est de permettre au consommateur de faire la différence entre un produit et un autre ;

Que pour cela cette marque doit être distinctive ;

Qu'une marque constituée de termes ou dessins banals par rapport aux produits auxquels elle s'applique ne s'aurait être distinctive ;

Que dans les marques en litige, les seuls termes vraiment distinctifs sont SONIA et GINNY qui peuvent faire l'objet d'un droit privatif au sens des dispositions de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que le recourant soutient qu'elle a déposé sa marque dans le seul but de créer une confusion sans en apporter la moindre preuve de cette intention frauduleuse ;

Qu'il s'agit d'une affirmation totalement gratuite qui ne saurait être retenue contre elle par la Commission Supérieure de céans ;

Que les droits garantis par l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ne s'appliquent, d'une part, que pour une marque distinctive au sens de l'article 2 et, d'autre part, lorsqu'il y a un risque de confusion ou de tromperie ;

Que tous les éléments communs aux deux marques n'ont aucune valeur distinctive ;

Que la société ANIL SARL, ne peut revendiquer aucun droit privatif sur ces éléments pour lui en interdire l'usage ;

Qu'il n'y a pas non plus de risque de confusion au regard des éléments distinctifs des deux marques (SONIA et GINNY) encore de preuve de tromperie ;

Que sa marque SONIA MILK CREAMER a été déposée pour des produits spécifiques : les produits laitiers et uniquement pour ces produits ;

Que c'est ce qui explique les dessins compris dans cette marque qui n'ont d'autres buts que de rappeler lesdits produits ;

Que la partie distinctive de sa marque est seulement le nom SONIA, qui est bien visible et qui, seul, retiendra l'attention du consommateur ;

Que les éléments communs aux deux marques (verbaux et figuratifs) sont purement descriptifs et, de ce fait, n'ont aucun caractère attractif pour retenir l'attention du consommateur ;

Que ce sont des images et termes banals que peut voir sur beaucoup de produits laitiers ;

Qu'en outre, sa marque SONIA MILK CREAMER contient des dessins qui n'existent pas sur la marque GINNY MILKY CREAMER du recourant à savoir : (un dessin de vache, des dessins d'arbres) ;

Que le dessin de vache, qui occupe une bonne partie de l'image, est particulièrement attractif et donne à sa marque, une apparence visuelle très différente de la marque du recourant, la société ANIL SARL ;

Que cette différence visuelle avec en plus le terme SONIA qui ne ressemble en rien à GINNY, suffit tout à fait à éviter une confusion, même pour un consommateur peu attentif ;

Que la confusion sera encore plus improbable pour le consommateur d'attention moyenne qui est le critère de base ;

Qu'on ne peut pas dire que les logos sont identiques ;

Que les termes MILK et MILKY ont des graphismes bien distincts ;

Que le terme CREAMER de sa marque SONIA MILK CREAMER comprend un cadre blanc qui le différencie nettement de celui de la marque du recourant ;

Que les paysages sont nettement différents dans leur ensemble de même que les représentations du ciel, notamment les nuages ;

Que la dénomination SONIA est tout en haut du dessin, alors que GINNY est nettement plus bas ;

Que les dessins de vache et de nuage ne sont pas que de simples détails ; qu'ils sont à l'évidence bien visibles et font une réelle différence entre les deux marques ;

Que l'intimé demande à la Commission Supérieure de Recours de considérer qu'il n'y a pas de risque de confusion et de confirmer en conséquence la décision de rejet de l'opposition du Directeur général ;

Considérant que dans ses écritures en date du 07 novembre 2022, le Directeur général de l'OAPI, fait observer que sa décision attaquée a apprécié le risque de confusion entre les marques en tenant compte du caractère distinctif de la marque antérieure ;

Qu'il précise que la marque de l'opposant présente un caractère distinctif faible dans la mesure où elle est clairement descriptive des produits laitiers de la classe 29 ;

Que les marques en conflit ont en commun les éléments verbaux « MILKY/MILK CREAMER » avec du lait déversé ;

Que l'élément verbal « MILK » renvoie au lait et l'élément « CREAMER » à la crème pour le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI ;

Que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif pour les produits laitiers de la classe 29 notamment « Lait, yaourt et autres produits laitiers ; crème (produit laitier) ; lait concentré sucré ; lait en poudre » ;

Que par contre les éléments verbaux « GINNY » pour la marque de l'opposant et « SONIA » pour celle du déposant sont arbitraires pour les produits laitiers ;

Que sur le plan phonétique, « GINNY » et « SONIA » n'ont pas la même cadence de prononciation ;

Qu'il n'existe donc pas pour lui de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

EN LA FORME,

Considérant que le recours exercé par la société ANIL SARL, représentée par le Cabinet MM & Partners, Mandataire agréé, est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé du 24 février 1999, « *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 tromperie ou de confusion ;...* » ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que les marques en cause sont : la marque « GINNY MILKY CREAMER » n°111333 déposée le 10 octobre 2019 pour les produits des classes 29, 30 et 32 par la société ANIL SARL et la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n°116533 déposée le 22 juillet 2020 par la société MONA INDUSTRY SARL pour les produits de la classe 29 ;

Qu'elles se présentent physiquement ainsi :

116533



111333



Qu'en jetant un coup d'œil furtif sur les deux marques ci-dessus en conflit, on peut aisément remarquer que la société MONA INDUSTRY SARL, s'est largement inspirée de la première marque, en copiant celle de sa concurrente, la société ANIL SARL pour détourner à sa cause les consommateurs d'attention moyenne ;

Que plusieurs éléments de ressemblances à savoir : les signes, la couleur bleue dominante partout, les positions identiques des logos, le paysage, le ciel

bleu avec les dépôts de nuages blancs, l'emplacement de la dénomination au coin supérieur gauche, la calligraphie des lettres identiques, le jet de lait dans le gobelet qui traverse une bande bleue ;

Que sur le plan visuel la ressemblance est indéniable tant sur les éléments composant les vignettes que sur les logos ;

Que sur le plan architectural et conceptuel, il y a une similitude notoire sur le dessin projeté par les deux marques à savoir du lait versé dans un contenant qui projette des gouttelettes de lait traversées par la même courbe portant la marque Milk CREAMER ;

Que bien plus, on remarque également, la reproduction intégrale par la société MONA INDUSTRY SARL des fines écritures en dessous de chaque image comportant les mêmes slogans dont on peut lire : « the best choice for you and me, NOURISHMENT, CONDENSE STAGE... » aux mêmes endroits, ce qui démontre son intention malsaine ;

Que l'élément verbal de la marque querellée est posé sur le trait oblique bleu exactement comme la marque antérieure ;

Que les couleurs : rouge, vert, citron, bleu ciel, bleu marine, blanc, revendiquées par la marque antérieure, se retrouvent sur la marque querellée comme par magie ;

Que l'identité ou la similarité des marques rend le risque de confusion encore évident au tant que les deux titulaires ont été déposées dans la même classe 29, ce qui entraîne un risque de tromperie des consommateurs étant entendu que ces produits sont commercialisés par les mêmes canaux ;

Qu'en admettant la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n°116533, l'OAPI viole l'article 3(b) de l'annexe susvisée ;

Qu'il y a lieu d'infirmer la décision n°1365/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 mars 2022 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n°116533.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Déclare le recours formé par la société ANIL SARL représentée par le Cabinet MM & Partners, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, recevable ;**

Au fond : **L'y dit bien fondé ;**

En conséquence

Infirme la décision n°1365/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 mars 2022 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n°116533 ;

Evoquant et Statuant à nouveau

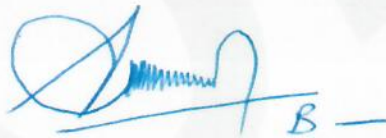
Ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque « SONIA MILK CREAMER + Vignette » n° 116533.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 19 juillet 2023

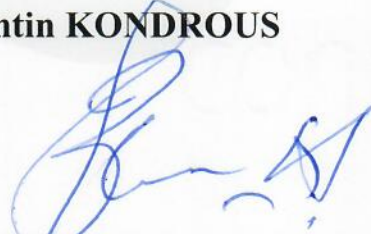
Le Président,

Camille Aristide FADE

Les Membres :



Bertrand Quentin KONDROUS



Noël KOLOMOU