

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 02 au 06 juillet 2018

DECISION N° 019/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

**Sur le recours en annulation de la décision n°375/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ
du 30 décembre 2016 portant radiation de la marque « POP DRINK +
Vignette » n°77572**

LA COMMISSION

- Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977
instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ;
- Vu l'annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- 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 le certificat d'enregistrement n°77572 de la marque « POP DRINK + Vignette » ;

Vu l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 novembre 2015 par la société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;

Vu la décision n°375/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 décembre 2016 portant radiation de la marque «POP DRINK + Vignette» n°77572 ;

Vu les écritures ;

Oui Monsieur TAPSOBA Hyppolite en son rapport ;

Vu les observations du Directeur Général de l'O.A.P.I. en date du 03 mai 2018 ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Considérant que la marque « POP DRINK + Vignette » a été déposée le 28 novembre 2013 par DIALLO BOUBACAR et enregistrée sous le n°77572 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au B.O.P.I. n°05MQ/2014 paru le 13 mai 2015 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 12 novembre 2015 par la société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;

Considérant que par décision n°375/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 décembre 2016, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié l'enregistrement de la marque « POP DRINK + Vignette » n°77572 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre la marque « DRINK O POP » de l'opposant et la marque « POP DRINK + Vignette » du déposant, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que par requête en date du 28 mars 2017, DIALLO BOUBACAR, représentée par la SCP ATANGA IP a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, il fait comprendre que le Directeur Général de l'OAPI a simplement conclu que les ressemblances visuelle et phonétique entre les marques prises dans leur ensemble sont prépondérantes par rapport aux différences sans dire en quoi consistent ses ressemblances ;

Que sa marque mérite enregistrement dans la mesure où il y a absence non seulement d'identité entre les signes en conflit mais aussi de risque de confusion ;

Qu'en première partie, l'alinéa b de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui fait référence à l'identité des marques ; que pour radier une marque il faut qu'elle soit identique à un signe déjà enregistré ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'il n'y a pas identité entre sa marque et celle de l'opposant ;

Que la notion d'identité renvoie à la reproduction à l'identique, sans ajout, retrait ou modification autres que ceux qui sont minimes ou totalement insignifiants ;

Qu'ainsi il convient d'évaluer globalement les caractéristiques visuelles, auditives et autrement sensorielles ou conceptuelles des marques en cause ainsi que l'impression d'ensemble produite par celle-ci, en particulier par leurs éléments distinctifs et dominants, afin de déterminer si elles seraient perçues par un consommateur comme étant identiques en ce sens que toutes les différences, quelles qu'elles soient, sont minimes ou totalement insignifiantes ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où d'un point de vue conceptuel, les termes composant les marques en conflit ne sont point disposés similairement ; que dans la marque « DRINK-O-POP » N°32493 de l'opposant le mot « drink » précède le mot « pop » contrairement à sa marque où le mot « pop » précède le mot « drink » ; qu'ainsi les mots communs « drink » et « pop » n'occupent pas la même position dans les deux marques telles que déposées à l'OAPI ;

Que d'un point de vue visuel, la marque de l'opposant est verbale dont les termes la composant « drink » et « pop » sont séparés non seulement par des traits d'union mais également par la voyelle « O » tandis que la sienne est complexe ;

Qu'à l'analyse, l'élément verbal de sa marque comporte les termes « FRUITY POWDER DRINK POP DRINK » qui diffèrent avec « DRINK-O-POP » ;

Que l'élément figuratif révèle des couleurs bleue, rouge, verte et jaune dont la partie supérieure sur fond bleu comporte de petits caractères blancs

« FRUITY POWDER DRINK » et les termes « POP DRINK » plus ressortis de couleur rouge ;

Que la partie inférieure quant à elle sur fond vert, est constituée d'un cercle ovale à l'extrême gauche rouge à l'intérieur duquel est écrit « mix with 2 litres water » ; qu'on y voit également une mangue coupée en carreaux, un fruit entier et un autre à moitié coupé surmonté des termes « Mango flavour » dans un cercle ovale de couleur verte à l'extrême droite au bas du logo ;

Que les caractères des lettres diffèrent également d'une marque à l'autre ;

Que ce serait limiter l'intelligence même du consommateur que d'affirmer que les marques N°32493 « DRINK-O-POP » et N°77572 « POP DRINK » sont identiques alors qu'elles sont distinctes à tous points de vue ;

Que DIALLO BOUBACAR précise en deuxième position qu'il y a absence de risque de confusion ;

Que la société COWBELL INTERNATIONAL INC. ne saurait se prévaloir d'un droit exclusif sur les termes « drink » et « pop » tant il est vrai que plusieurs marques composées de ces vocables coexistent dans l'espace OAPI ;

Qu'il a même procédé à une recherche d'antériorité en date du 26 janvier 2016 ; que l'OAPI a révélé l'existence de plusieurs marques appartenant à différents titulaires comportant les mots drink et/ou pop enregistrées au titre de la classe 32 ; qu'on peut y trouver les termes « DRINKO », « POP DRINK », « POP », « PILOT DRINK & DEVICE » ;

Que ces marques sont toujours en vigueur de sorte que l'opposant est mal fondé à invoquer un risque de confusion alors que plusieurs marques ayant les termes « DRINK » et/ou « POP » coexistent dans l'espace OAPI ;

Que le risque de confusion est exclu lorsque l'élément commun à une série de marques antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit à un emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les autres marques, soit avec un contenu sémantique différent ;

Qu'en effet il est de jurisprudence constante telle qu'affirmer par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation française, le 27 janvier 2009, que le risque de confusion doit s'apprécier au regard de la ressemblance globale des signes ;

Que la Commission Supérieure de recours de l'OAPI abonde dans ce sens en jugeant le 21 décembre 2000 et le 26 novembre 2015 que le risque de confusion ne saurait être invoqué lorsque le terme principal d'une marque est

devenu commun puisque utilisé par plusieurs marques en vigueur dans l'espace OAPI ;

Que la Cour de Justice Européenne n'a pas dérogé à cette règle en décidant dans une autre espèce, le 03 septembre 2009, qu' « il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques, puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public pertinent » ;

Considérant que la société COWBELL INTERNATIONAL INC., représentée par le cabinet EKANI CONSEILS, en réponse, fait valoir qu'il y a risque de confusion entre les marques en conflit ainsi qu'il ressort non seulement de la description et de l'analyse synthétique mais aussi de la jurisprudence constante de l'OAPI ; qu'elle n'omettra pas de signaler la mauvaise foi du déposant ;

Qu'elle précise d'abord qu'au titre de la description, il existe une similarité des signes et une identité des produits entraînant un risque de confusion ;

Qu'en ce qui concerne la similarité, elle est perceptible au plan visuel, auditif et conceptuel ;

Que les signes DRINK-O-POP et POP DRINK sont visuellement très similaires dans la mesure où les éléments principaux de sa marque qui sont DRINK et POP ont été intégralement repris par la marque postérieure ; que cette reprise pourrait faire croire au consommateur que POP DRINK est un produit de la famille de DRINK-O-POP ;

Qu'au plan auditif, les similarités sont flagrantes puisque les tirets dans la marque DRINK-O-POP ne sont pas prononcés par le consommateur ; que la prononciation donne DRINKO POP et POP DRINK entraînant une très forte similarité phonétique ;

Qu'au plan conceptuel, le consommateur moyen de produits alimentaires percevra les signes DRINK-O-POP et POP DRINK comme de noms de fantaisie, mais retiendra l'élément commun qui est POP et qui fait penser à la « musique pop » ou au « pop art » et évoque donc dans les deux cas, une notion de jeunesse et de modernité.

Qu'elle conclut en affirmant avec force que tous ces éléments de similarité associés et dirigés contre sa marque qui a acquis un caractère fort distinctif par son usage intensif, entraînent un gros risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Qu'elle ajoute qu'en terme de comparaison des produits, les marques des deux parties litigantes, ont été déposées pour couvrir ceux de la classe 32 ;

Qu'ainsi il y a identité des produits.

Considérant que la société COWBELL INTERNATIONAL INC. termine ses propos en relevant que la jurisprudence de l'OAPI et des juridictions des Etats membres a abondé dans le sens de la radiation des marques postérieures dans des cas similaires ;

Qu'à titre d'exemple, le Directeur général de l'OAPI a radié par décision n°0099/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 juin 2011, la marque DRINKO N°57466 au motif qu'il y avait un risque de confusion avec DRINK-O-POP ;

Qu'également par un jugement du 10 juillet 2013, le tribunal du commerce de Bamako au Mali a condamné un distributeur de POP DRINK pour contrefaçon et violation des règles en matière de concurrence déloyale ;

Qu'enfin DIALLO BOUBACAR est de mauvaise foi ; qu'en effet lui et un certain BALDE ont déposé la marque POP DRINK N°58831 pour les produits de la classe 32 ; que le 11 janvier 2011 le Directeur Général de l'OAPI a radié ladite marque pour cause de similarité avec sa marque DRINK-O-POP ;

Que la Commission Supérieure de Recours a confirmé cette radiation par décision N°00166/OAPI/CSR en date du 26 avril 2013 ;

Que contre toute attente DIALLO BOUBACAR redéposera le 28 novembre 2013 la marque POP DRINK N°77572 en classe 32 ;

Que tout compte fait, la décision du Directeur Général de l'OAPI mérite confirmation.

Considérant que dans ses observations écrites du 03 mai 2018, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général a relevé que les éléments prédominants des deux marques en présence sont bel et bien les termes « DRINK » et « POP », ces éléments ont été repris dans la marque du déposant et sont mis en évidence malgré le fait que l'ordre soit inversé « POP » « DRINK » ; que les autres éléments verbaux qui sont « FRUITY POWDER DRINK » sont écrits en tous petits caractères et ne sont nullement distincts mais plutôt descriptifs du produits ; que le risque de confusion est avéré dans la mesure où la complexité de la marque du déposant et les couleurs ajoutées à celle-ci n'annule pas ce risque d'autant plus que les deux marques revendiquent les produits identiques et similaires de la classe 32;

En la forme

Considérant que selon l'alinéa 3 de l'article 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté le 04 décembre 1998 à Nouakchott lors de la 38^{ème} Session ordinaire du Conseil d'Administration de l'O.A.P.I., le Directeur Général de ladite Organisation doit non seulement renseigner le demandeur sur son droit de recours mais aussi le délai dans lequel il doit le former ;

Que l'autorité suscitée a rendu la décision n°375/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « POP DRING + Vignette » n°77 572 le 30 décembre 2016;

Qu'elle a transmis ladite décision à la SCP ATANGA IP le 13 janvier 2017 ;

Que le 28 mars 2017, cette dernière a formulé une demande en annulation de la décision du Directeur Général tout en l'accompagnant d'un mémoire et le justificatif du paiement des frais de recours ;

Que conformément à l'article 8 et 9 du règlement susvisé, il sied de déclarer recevable en la forme le présent recours ;

Au fond

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences ;

Considérant que dans la présente espèce, les marques DRINK-O-POP et POP DRING présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

Considérant que la marques « DRINK-O-POP » n°32493 de la société COWBELL INTERNATIONAL INC. a été déposée pour les produits de la classe 32 ;

Que la marque « POP DRINK + Vignette » n°77 572 de DIALLO BOUBACAR a été déposée pour les produits de la même classe ;

Que le déposant a revendiqué la même classe de produits que l'opposant ;

Qu'il y a identité et non similarité des produits couverts ouvrant ainsi la voie à l'appréciation de la contrefaçon ;

Que pour l'appréciation des risques de confusion ou de contrefaçon, il faut au départ une identité des classes de produits ;

Considérant que les marques DRINK-O-POP et POP DRINK contiennent toutes les termes DRINK et POP ;

Que l'appelant a repris à l'identique les termes déjà enregistrés au profit de la société COWBELL INTERNATIONAL INC. à l'exception de la voyelle « O » ;

Que du point de vue visuel et graphique les deux marques sont identiques ;

Considérant que des marques DRIN-O-POP et POP DRINK les termes dominants DRINK et POP ressortent clairement ; que le premier déposant a opté pour ce terme ; que le second n'a pas varié ;

Que les mots DRINK et POP ont été repris à l'identique ;

Considérant que le déposant a soustrait la lettre « O » à sa marque et renverser le reste pour obtenir POP DRING ; qu'il s'en prévaut pour clamer la différence ;

Considérant que le déposant explique qu'un point de vue conceptuel, les mots communs « drink » et « pop » n'occupent pas la même position dans les deux marques telles que déposées à l'OAPI ;

Que d'un point de vue visuel, sa marque est complexe alors que celle de l'opposant est verbale ;

Que sa marque « POP DRINK » comprend en outre les termes « FRUITY POWDER DRINK POP DRINK » qui diffèrent avec « DRINK-O-POP » ;

Qu'en outre sa marque recèle des couleurs et des images représentant des fruits ; Que les caractères des lettres diffèrent également d'une marque à l'autre ;

Considérant que le moyen avancé est inopérant ;

Qu'un point de vue visuel et conceptuel, les deux marques sont similaires ;

Que comme susdit les mots POP et DRINK apparaissent dans les deux marques ;

Que les autres éléments qui sont « FRUITY POWDER DRINK » sont écrits en tout petits caractères et ne sont nullement distincts mais plutôt descriptifs du produit ;

Que les images de fruits n'ajoutent rien à la différence tant clamée par le déposant ;

Que phonétiquement, la ressemblance est plus marquée car il n'y a pratiquement pas de différence entre DRINKO POP et POP DRINK ;

Que ce moyen est inopérant dans la mesure où l'appréciation des risques de confusion est faite par le bon père de famille c'est-à-dire le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux et d'après une appréciation globale du signe ;

Qu'en l'espèce le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI n'est pas en mesure pour chaque approvisionnement de différencier les POP DRINK avec couleur ou images de fruits de ceux sans couleur ;

Que cette différence n'est notable que pour le consommateur averti examinant les deux marques l'une en présence de l'autre ;

Que le déposant a manqué le rôle essentiel de la marque qui est de distinguer les produits et services des concurrents ;

Considérant que le déposant ajoute que la société COWBELL INTERNATIONAL INC. ne peut s'approprier les termes « POP » et « DRINK » car ceux-ci sont utilisés par d'autres titulaires dans l'espace OAPI ; que la recherche d'antériorité par elle effectuée prouve à suffisance cette coexistence ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la recherche d'antériorité ne constitue qu'une mesure de renseignement et ne saurait être contraignante pour l'OAPI ;

Qu'il revient aux déposants d'opérer un choix efficient sur la base des renseignements reçus ;

Qu'à contrario, le déposant est mal venu à invoquer sa turpitude, car ayant lui-même d'une part commandé la recherche d'antériorité et d'autre part procédé au dépôt après avoir eu connaissance de l'existence de « DRINK-O-POP » ;

Qu'en outre l'OAPI ne peut être plus royaliste que les titulaires des marques qui coexistent si ceux-ci ne demandent pas la radiation de celles qui sont postérieures ;

Que dans ces conditions, la société COWBELL INTERNATIONAL INC. estime inadmissible la coexistence d'une marque postérieure similaire à la sienne ;

Considérant qu'enregistrée dans la même classe 32 pour les produits identiques, la marque « POP DRINK » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison soit d'une nouvelle présentation de la marque « DRINK-O-POP » soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

Considérant que dans l'espace O.A.P.I., le niveau d'analphabétisme de la population est trop élevé ; qu'il n'est donc pas donné à tout le monde de distinguer aisément les marques DRINK-O-POP et POP DRINK ; qu'il n'est d'ailleurs pas surprenant de voir dans la sous-région des commerçants convaincre des consommateurs hésitants en leur faisant comprendre qu'il s'agit des mêmes produits quand bien même des différences existent sur la présentation ;

Considérant que c'est le lieu de rappeler que la marque doit être arbitraire c'est-à-dire non descriptive ; qu'en d'autres termes le signe utilisé ne doit pas décrire une caractéristique du produit telle la composition, la provenance, la qualité ou la quantité ; que les signes choisis peuvent être verbaux, figuratifs ou complexes (c'est-à-dire la combinaison des deux) ; qu'il s'agit de rappeler qu'il existe une multitude de signes qui peuvent être choisis comme marque ;

Considérant qu'au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques pour les produits de la même classe au plan visuel, graphique, phonétique et intellectuel sont prépondérantes ; qu'elles sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Générale de l'O.A.P.I. a radié la marque « POP DRINK + Vignette » n°77572 du 28 novembre 2013 ;

Qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son action comme étant mal fondée ;



Par ces motifs,

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : **Déclare recevable le recours de DIALLO BOUBACAR, représentée par la SCP ATANGA IP ;**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**
Confirme la décision n°375/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 décembre 2016 portant radiation de la marque « POP DRINK + Vignette » n°77572.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 06 juillet 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA

