

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

= = = = =

Session du 29 octobre au 02 novembre 2018

DECISION N° **035/18**/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

**Sur le recours en annulation de la décision n°
0434/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 novembre 2017 portant
radiation de l'enregistrement de la marque « BROLITELLA
Stylisé » n° 82416**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), 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 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0434/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 novembre 2017 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 20 janvier 2015, la société Africa Food Distribution a déposé à l'OAPI la marque « BROLITELLA Stylisé » qui a été enregistrée sous le n° 82416 pour les produits de la classe 30 et publiée au BOPI n°04MQ/2015 paru le 21 octobre 2015 ;

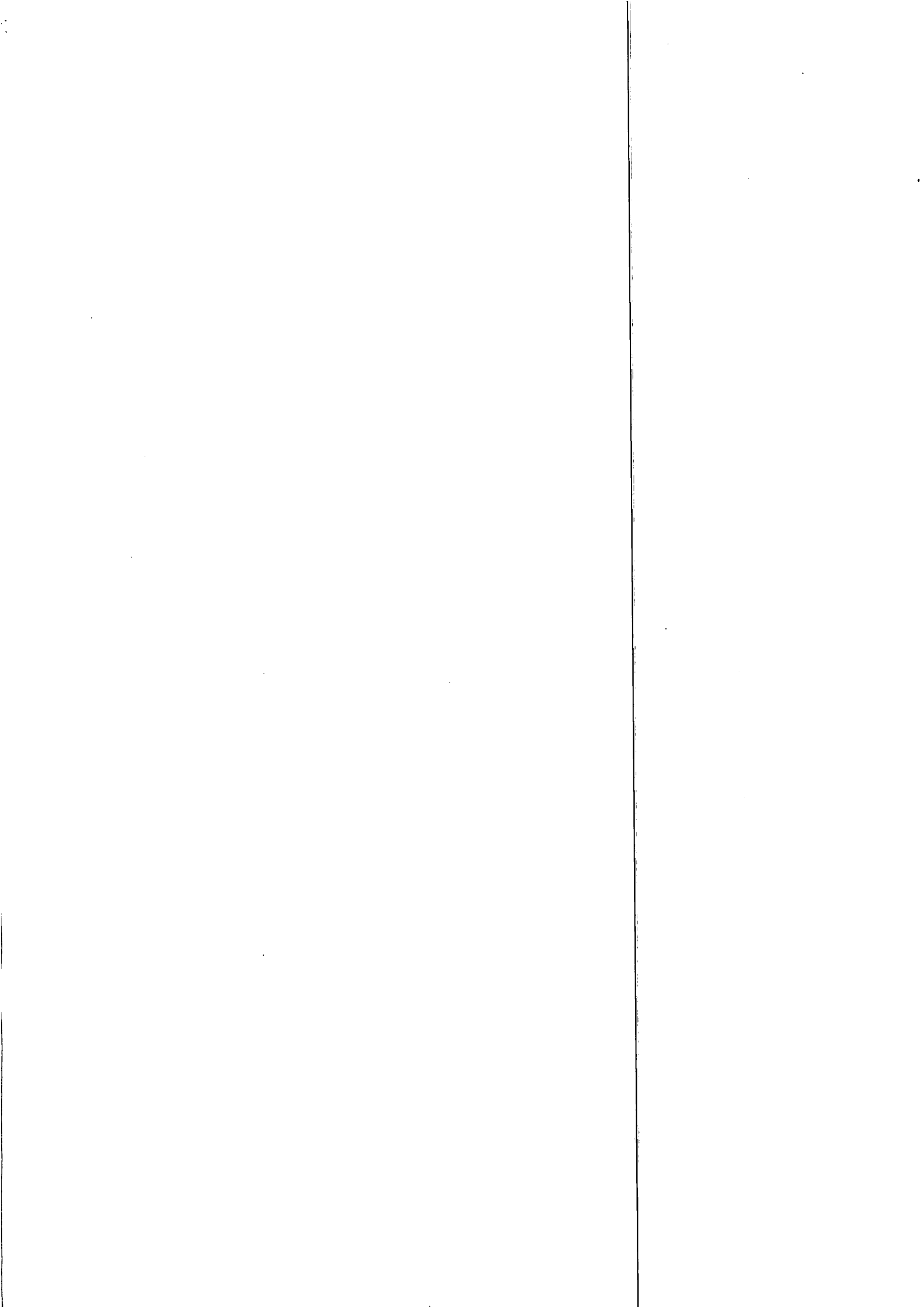
Considérant que le 15 avril 2016, la société FERRERO SPA, se disant titulaire des marques NUTELLA n° 48377, NUTELLA n° 65543 et NUTELLA Logo n° 77772 toutes déposées dans la classe 30, respectivement les 29 juillet 2003, 18 août 2010 et 13 décembre 2013, a formé opposition contre ledit enregistrement ;

Considérant que par décision n° 0434/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 novembre 2017, le Directeur général a radié l'enregistrement de la marque « BROLITELLA Stylisé » n° 82416 ;

Considérant que par requête enregistrée le 1^{er} décembre 2017, la Société Africa Food Distribution a sollicité l'annulation de cette décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, la société Africa Food Distribution fait grief au directeur général d'avoir radié l'enregistrement de sa marque « BROLITELLA Stylisé » n° 82416 aux motifs que *« du point de vue visuel, la marque « BROLITELLA » du déposant est constituée de préfixe « BROLI » et du suffixe « TELLA » ; que le suffixe « TELLA » n'est nullement descriptif pour les « pâtes à tartiner » ; que la marque querellée reprend la couleur rouge qui est un élément distinctif des marques de l'opposant ; que sur le plan phonétique, le suffixe des marques des deux titulaires ont la même prononciation*

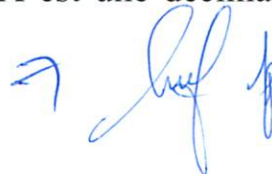


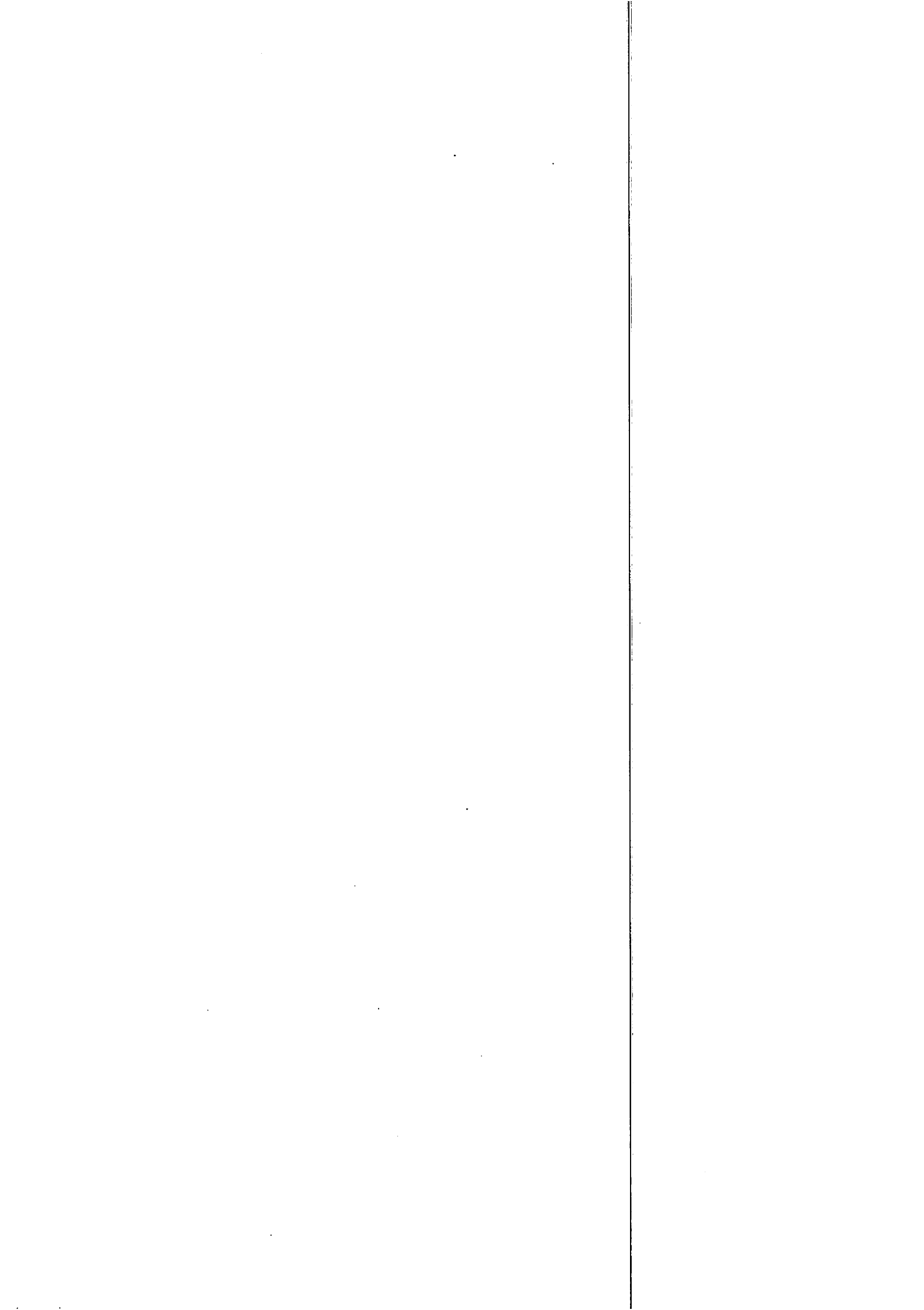


« *TELLA* », alors qu'il n'existe entre les marques concurrentes ni une similarité pertinente en raison d'une forte distinction, ni une identité remarquable entre les produits en raison de la spécialité de la marque « *BROLITELLA* », sans compter le préjudice commercial incommensurable que le maintien de la décision causerait au déposant qui, en l'absence de toute faute et à la suite d'une recherche d'antériorité, a entrepris une grande campagne publicitaire tant au Cameroun que dans la zone CEMAC ;

Que dans son mémoire en duplique, la société Africa Food Distribution soutient que, d'une part, sur le plan visuel, nonobstant la similarité de leur suffixe « *ELLA* » qui est une terminaison italienne, pronom commun, non susceptible d'appropriation, les préfixes des deux marques « *BROLI* » pour l'une et « *NUT* » pour l'autre et les différences de leurs couleurs respectives établissent une distinction parfaite entre elles, puis sur le plan sonore, leurs prononciations sont totalement distinctes et, d'autre part, partant de prises de vue dans un rayon d'un supermarché du Cameroun présentant les produits des deux marques, leur distinction nette écarte tout risque de confusion pour tout consommateur d'attention moyenne, rendant ainsi possible la coexistence pacifique des deux marques dans le contexte actuel du marché ;

Considérant que dans son mémoire en défense, la société FERRERO SPA a sollicité, la confirmation de la décision du directeur général de l'OAPI en raison non seulement de la similarité des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel mais surtout de l'identité des produits qu'elles couvrent et du risque de confusion qui en découle dès lors que « la marque « *BROLITELLA* » qui a été enregistrée pour le chocolat à tartiner et *NUTELLA* pour des chocolats s'adressent à la même clientèle et concernent la même classe 30. En conséquence, le consommateur d'attention moyenne OAPI qui n'a pas les deux marques sous les yeux attribuera à ces produits la même origine. En confrontant les deux produits il sera tenté de toujours faire un rapprochement entre les deux marques et pensera que *BROLITELLA* est une déclinaison de *NUTELLA* » ;





Considérant que dans ses écritures produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI a précisé qu'en l'espèce, « *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 de la même classe 30, 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 en des temps rapprochés* », avant de renvoyer l'appréciation de cette question de fait devant la commission de céans ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société Africa Food Distribution est régulier et doit être déclaré recevable ;

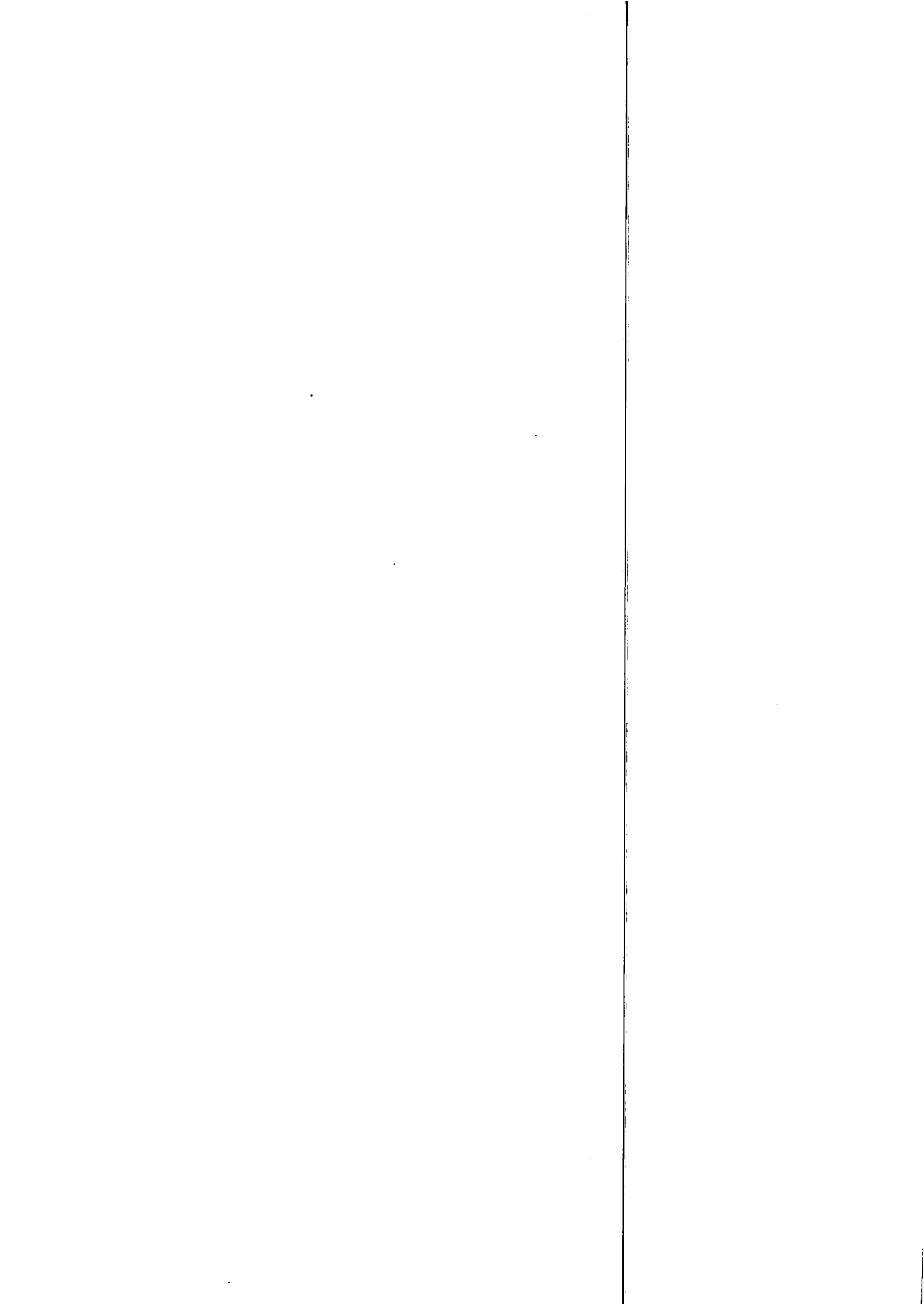
Au fond :

Mais considérant qu'il résulte des épreuves photographiques produites au dossier par le déposant, la société Africa Food Distribution, que les rayons du supermarché sur lesquels sont apposés les produits de la marque « BROLITELLA » portent de manière visible et lisible la mention « NUTELLA » ;

Qu'une telle pratique subreptice est plutôt de nature à accroître et accroître le risque de confusion déjà évoqué par l'opposant la société FERRERO SPA entre les produits de sa marque et celle du déposant ;

Et, considérant qu'après avoir relevé « *que du point de vue visuel, la marque « BROLITELLA » du déposant est constitué de préfixe « BROLI » et du suffixe « TELLA » ; que le suffixe « TELLA » n'est nullement descriptif pour les « pâtes à tartiner » ; que la marque querellée reprend la couleur rouge qui est un élément distinctif des marques de l'opposant ; que sur le plan phonétique, le suffixe des marques des deux titulaires ont la même prononciation « TELLA »*, puis énoncé 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 de la même classe 30, 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 en des temps rapprochés* », le Directeur général de l'OAPI en a exactement

A handwritten signature in blue ink, with a blue arrow pointing to the left, located at the bottom right of the page.



déduit la radiation de la marque « BROLITELLA Stylisé » n° 82416 du déposant ;

D'où il suit que le recours de la société Africa Food Distribution doit être rejeté comme mal fondé et la décision n° 0434/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 novembre 2017 du Directeur Général de l'OAPI confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : Reçoit la Société Africa Food Distribution en son recours ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0434/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07 novembre 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque « BROLITELLA Stylisé » n° 82416.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 02 novembre 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA

