



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 au 17 MAI 2009

DECISION N° **0128** /OAPI/CSR DU 15 MAI 2009

### COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh  
Membres : Madame KOUROUMA Paulette  
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber  
Rapporteur : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Recours en annulation contre la décision n° 0086/OAPI/DG/DGA/  
SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de l'enregistrement de la  
marque « PORTMAN Label » n° 52551

### LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, 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° 0086/OAPI/DG/SCAJ du 23 mai 2008 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « PORTMAN Label » a été déposée le 1<sup>er</sup> novembre 2005 par Melfinco S.A. et enregistrée sous le n° 52551 en classe 34, puis publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ;

**Considérant** que la Société Rothmans of Pall Mall Ltd a fait opposition le 3 avril 2007 audit enregistrement en soutenant que l'aspect tout entier de la marque « PORTMAN label » est très similaire à ses marques « Rothmans Label » n° 35442 et 30026 sur tous les plans ;

**Considérant** que par décision n° 0086/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 ;

**Considérant** que par requête en date du 05 juin 2008 déchargée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours sous le n° 001 du 06 juin 2008, le Cabinet Ekani Conseils demandait pour le compte de son client, la société Melfinco SA, l'annulation de la décision n° 0086/OAPI/DG/DGA/SCAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 ;

**Considérant** que le même cabinet par mémoire ampliatif de la même date exposait les motifs de sa demande qu'il scinde en deux branches :

- 1- Irrégularités sur la forme qui comprend un seul grief représenté par le défaut de date de la décision de radiation ;
- 2- Irrégularité sur le fond ;

**Considérant** que le recourant soulève deux arguments au fond dont le premier est tiré de la comparaison des marques en conflit et fait ressortir que la comparaison des éléments figuratifs qui comportent, pour la recourante, dans la partie supérieure du cercle, un blason avec des aigles alors que les marques de Rothmans of Pall Mall Limited comportent des lions à la place des aigles ;

Que sur la comparaison au plan intellectuel, le mot « Portman » utilisé par la recourante comme nom de sa marque, signifie « ouvrier du port ou docker » qui ne saurait être confondu avec « Rothmans » qui est un néologisme qui renseigne bien sur l'origine des produits mis sur le marché par Rothmans of Pall Mall Limited ;

Que la comparaison des éléments verbaux des marques en conflit fait ressortir la différence au plan visuel et phonétique car « portman »

les fumeurs de l'espace OAPI, tandis que la comparaison des éléments verbaux fait ressortir le son prédominant dans les deux marques en conflit provenant de « othman » qui donne tout le son au mot d'où le risque de confusion évident pour un consommateur de l'espace OAPI qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

2  
Que sur ce second moyen, la société Rothmans of Pall Mall Ltd souligne que le Directeur Général de l'OAPI a rendu sa décision pour justement éviter au consommateur d'être trompé par la triple ressemblance phonétique, visuelle et intellectuelle, risque qui peut s'étendre au vendeur du produit tant la ressemblance est réelle ;

Qu'elle rappelle que le principe de l'autonomie de chaque Office de propriété intellectuelle est universellement reconnu de même que celui de la territorialité de chaque marque ;

Qu'en l'espèce, la décision de l'Office bulgare ne saurait faire jurisprudence à l'OAPI et la société de conclure en demandant la confirmation de la décision du Directeur général de l'OAPI ;

**Considérant** que le Directeur général de l'OAPI en ses observations datées du 1<sup>er</sup> avril 2009, estime que la prétendue erreur matérielle n'entache pas la validité de la décision car les décisions sont signées en trois exemplaires, celui de l'OAPI portant bien la date du 23 mai 2008 ;

3  
Qu'il fait valoir par ailleurs après comparaison des signes que, du point de vue visuel et phonétique, il existe bien un risque de confusion entre les marques des deux titulaires couvrant les produits de la même classe, 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 ;

**En la forme :**

KP  
**Considérant** que le recours formulé par la Société Melfinco SA est régulier ;

Qu'il y a lieu de l'y déclarer recevable ;

commence par la consonne sonore « P » et s'écrit au singulier en caractères épais, tandis que pour « Rothmans » le mot commence par une consonne sonore « R » et se termine par « S » qui induit un élément sonore ;

**Considérant** que le second argument de fond que soulève la recourante est quant à lui tiré de la spécificité des consommateurs des produits de la classe 34 ;

3  
Qu'elle souligne à ce titre que le Directeur Général de l'OAPI n'a pas répondu à l'argument de défense de la recourante qui expose que les produits de la classe 34 sont destinés à une catégorie déterminée de consommateurs, à savoir les fumeurs, qui sont caractérisés par une fidélité à une marque de cigarette qu'ils connaissent et reconnaissent facilement, d'où la faible possibilité de confusion ;

**Considérant** que la recourante soulève par ailleurs que l'Office Bulgare de la propriété intellectuelle avait déjà rejeté l'opposition de Rothmans comme non fondée ;

Qu'elle conclut en demandant à la Commission, en la forme, de la recevoir en son recours, l'y dire fondée et par conséquent annuler la décision attaquée ;

4  
**Considérant** que Maître FOJOU Pierre Robert et le Cabinet J. EKEME, par mémoire en réplique daté du 17 février 2009 pour le compte de leur cliente la Société Rothmans of Pall Mall Ltd, titulaire de plusieurs marques déposées à l'OAPI depuis les années 1990, répondent que le premier moyen de cassation tiré du défaut de date de la décision attaquée est inopérant, car, s'agissant d'une simple erreur matérielle ne portant aucun grief à la recourante ;

5  
Que s'agissant des irrégularités de fond, Rothmans soutient que c'est à raison que le Directeur général de l'OAPI a tenu compte de la comparaison visuelle des éléments figuratifs des marques en présence car, un fumeur sourd muet ou peu instruit a de fortes chances de se tromper s'il n'a pas les deux marques en même temps sous les yeux d'autant plus que la courbe du « P » de « PORTMAN label » est quasi-identique à la courbe du « R » de Rothmans, les deux marques étant écrites dans une police de caractères identiques ;

**Considérant** que pour l'intimé, la comparaison au plan intellectuel qui se limite à la définition des mots ne peut constituer une préoccupation pour

### Au fond :

2  
**Considération** que le moyen tiré de l'absence de date de la décision attaquée que soulève la Société Melfinco SA est inopérant, car il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qui ne porte pas grief au recourant pour qui la date à prendre en compte est la date de notification de la décision en question, d'autant plus que l'auteur de la décision attaquée soutient dans ses écritures que les décisions sont signées en trois originaux dont l'un au moins porte la date et est disponible à la Direction Générale de l'OAPI ;

RP  
**Considérant** qu'il est de jurisprudence constante à la Commission Supérieure de Recours que les erreurs matérielles ne portant pas grief, ne peuvent être à la base de l'annulation d'une décision ;

**Considérant** que s'il existe des différences du point de vue visuel et phonétique entre les marques « PORTMAN » et « ROTHMANS », elles ne sont notables que pour le consommateur averti les examinant l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux ou à l'oreille au même moment ;

**Considérant** qu'enregistrée dans la même classe 34 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque PORTMAN peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison de la marque Rothmans soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

**Considérant** que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque PORTMAN Label ;

Qu'il échet de débouter le recourant dans son action comme mal fondée ;

**PAR CES MOTIFS :**

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort et à la majorité des voix ;

En la forme : **Déclare le recours de Melfinco SA recevable ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée et l'en déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 16 mai 2009

Le Président,

  
**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :



**Mme Paulette KOUROUMA**



**M. NTAMACK Jean-Fils Kléber**