



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

DECISION N° 0 137 /OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

2

COMPOSITION

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

Recours en annulation de la décision n°
0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de
l'enregistrement de la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388.

LA COMMISSION

- KP
- 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° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « GOLDMANS + LOGO » a été déposée le 25 février 2005 par la Société SDC International et enregistrée sous le n° 51388 en classe 34, puis publiée dans le BOPI n° 1/2006 du 31 juillet 2006 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée par la Société Rothmans of Pall Mall Limited, titulaire des marques suivantes :

- Rothmans label n° 29629, déposée le 29 mars 1990 en classe 34,
- Rothmans n° 2962, déposée le 29 mars 1990 en classe 34,
- Rothmans lozange & Crest label n° 24773 déposée le 20 juillet 1984,
- Rothmans label (without words) n° 30026, déposée le 31 juillet 1990 en classe 34,
- Rothmans label in colour (no Wordind) n° 35048, déposée le 15 mai 1995 en classe 34,
- Rothmans light label n° 35442, déposée le 8 septembre 1995 en classe 34,
- Rothmans lights label colour (no wording) n° 37610 déposée le 27 mars 1997 en classe 34,
- Rothmans n° 44389, déposée le 2 mars 2001 en classe 34 ;

Considérant que par décision n° 024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes produits de la classe 34, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que par requête datée du 17 avril 2009, la société SDC International a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle invoque des moyens de forme et de fond ;

Que sur la forme elle soulève l'irrecevabilité de l'action de l'opposante pour défaut de qualité ;

Qu'à cet effet, elle soutient que la Société Rothmans of Pall Mall Limited, domiciliée à Zaehlerweg 4, Zug CH 6300 Suisse n'a pas qualité pour agir en la cause en lieu et place du véritable propriétaire des marques Rothmans sus identifiées, la Société Rothmans of Pall Mall Limited domiciliée à Staedtle 36, Vaduz 9490, Principauté de Liechtenstein ;

Que par ailleurs la recourante soutient que l'opposante n'a nullement apporté la preuve que lesdites marques sont encore valides, pas plus qu'elle n'a précisé laquelle de ces marques a été contrefaite ;

2
Que d'un autre côté, la Société SDC International invoque l'absence du pouvoir dont se prévaut le mandataire J. EKEME pour agir pour le compte de la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

Ar
Qu'au fond elle fait valoir qu'il n'y a ni sur le plan figuratif, ni sur le plan phonétique de risque de confusion entre sa marque et celles dont se prévaut son adversaire, les fumeurs de cigarettes étant des consommateurs avertis et conservateurs qui peuvent opérer leur choix entre divers produits coexistants sur le même marché ;

AP
Considérant que dans son mémoire en réplique daté du 22 septembre 2009, la Société Rothmans of Pall Mall Limited représentée par le Cabinet J. EKEME, mandataire agréé auprès de l'OAPI, assisté de Me FOJOU Pierre Robert conclut au rejet du recours de la Société SDC International ;

Que sur la forme, elle rappelle qu'entre les deux Société Rothmans of Pall Mall Limited susévoquées, il y a eu un acte de cession en date du 09 mars 2002 régulièrement notifié à l'OAPI et versé dans le dossier d'opposition, tout comme l'a été le pouvoir donné au mandataire J. EKEME ;

Que de même, elle fait valoir que toutes ses marques, en cours de validité, sont contrefaites par la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388 ;

Que sur le fond, l'intimé soutient que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque litigieuse qui sur les plans visuel et phonétique, est susceptible de créer une confusion dans l'esprit

du consommateur d'attention moyenne avec les marques Rothmans sus identifiées, pour les produits de la même classe 34 ;

Considérant que dans ses observations écrites datées du 02 septembre 2009, l'OAPI rappelle que la qualité de l'opposante, la validité de ses titres et le pouvoir du mandataire sont des éléments qu'elle apprécie au cours de la procédure, ces éléments lui étant destinés et non à la partie adverse ;

Qu'en l'espèce, elle a procédé avec succès à l'examen de ces préalables ;

E
Que sur le fond, le Directeur Général de l'OAPI relève que de son point de vue les ressemblances phonétiques et visuelles entre le signe de la recourante et ceux de l'intimé sont si grandes qu'elles créent un risque réel de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Sur la forme :

hw
Considérant que le recours formé par la Société SDC International est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

Au fond :

AP
Considérant que des pièces produites au dossier par l'intimé, il ressort sans équivoque qu'entre les deux sociétés Rothmans of Pall Mall Limited sus identifiées, est intervenu le 09 mars 2002 un acte de cession de droits sur leurs marques enregistrées à l'OAPI, dont celles supposées contrefaites et listées plus haut, acte régulièrement notifié à l'OAPI pour être opposable aux tiers ;

Que de même est produit le pouvoir dont se prévaut le Cabinet J. EKEME pour agir pour le compte de la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

Que dès lors, les exceptions tirées du défaut de qualité de l'opposante, du défaut de pouvoir du mandataire et de la non identification de la marque contrefaite manquent de pertinence ;

Qu'il en est également ainsi du moyen pris de la non validité des marques de l'intimé, la recourante n'ayant versé aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l'argument de l'OAPI qui confirme que lesdits signes sont toujours en vigueur ;

Considérant au fond que l'article 7 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, ce qu'a fait fort opportunément la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

2
Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences, mais des ressemblances et de l'impression d'ensemble dégagée par les signes en conflit ;

Considérant que s'il existe des différences du point de vue visuel et phonétique entre la marque « GOLDMANS + LOGO » et les huit marques Rothmans identifiées plus haut, 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 ni à l'oreille en même temps ;

AP
Considérant qu'enregistrée dans la même classe 34 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque « GOLDMANS + LOGO » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison des marques ROTHMANS soit d'un développement de l'un des nouveaux produits de la Société Rothmans of Pall Mall Limited ;

Considérant que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « GOLDMANS + LOGO » n° 51388 ;

Qu'il y a lieu de débouter la recourante de son action comme mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :

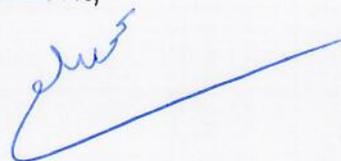
La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Déclare le recours de SDC International recevable ;**

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

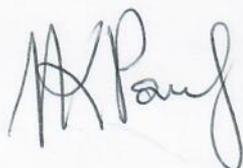
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,



CHIGHALY Ould Mohamed

Les Membres :



Mme Paulette KOUROUMA



M. NTAMACK Jean Fils Kléber