



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

**DECISION N° 0138 /OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009**

### COMPOSITION

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

*3*  
Recours en annulation de la décision n°  
0072/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 mai 2008 portant radiation de  
l'enregistrement de la marque « NICEPEN Original Label » n° 52115.

### LA COMMISSION

- 1* 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 ;
- KP* 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° 000072/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 « NICEPEN Original Label » a été déposée le 22 juillet 2005 par la société ARSEBALL TRADING, enregistrée sous le n° 52115 pour les produits de la classe 34, puis publiée au BOPI n° 02/2006 du 15 septembre 2006 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 15 mars 2007 par la société Japan Tobacco Inc., titulaire des marques « ASPEN EXPORT » n° 32778 du 07 mai 1993 en classe 34, « ASPEN EXPORT Label in colour » n° 45744 déposée le 20 mars 2002 et « ASPEN EXPORT Label » n° 48384 déposée le 31 juillet 2003 dans la même classe ;

**Considérant** que par décision n° 0072/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 mai 2008, le Directeur général de l'OAPI a radié la marque contestée « NICEPEN Original Label » n° 52115 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas ces marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** que par requête datée du 26 août 2008, la société ARSEBALL TRADING, représentée par le Cabinet J. EKEME, mandataire agréé auprès de l'OAPI, assisté de Me Pierre Robert FOJOU, Avocat au Barreau du Cameroun, a formé recours en annulation de cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle invoque des moyens portant sur l'absence de risque de confusion et l'absence d'identité entre NICEPEN et ASPEN ;

Que sur le premier moyen, la recourante soutient que contrairement aux prétentions de son adversaire, il n'y a ni identité, ni similarité ni ressemblance entre sa marque et celles de la société Japan Tobacco Inc., leurs supports, écussons et autres caractères étant nettement différents ;

Que sur le deuxième moyen, elle fait valoir que la grande différence entre les marques en conflit vient de l'adjonction au mot banal

« PEN » des préfixes très distincts « Nice » pour « NICEPEN » et « AS » pour « ASPEN » ;

**Considérant** qu'en réplique, dans ses écritures du 01 juin 2009, la société Japan Tobacco Inc., représentée par la SCP ATANGA IP, conclut au rejet du recours susvisé ;

2  
Qu'elle fait valoir à cet effet que la marque « NICEPEN Original Label » n°52115 présente des ressemblances qui sont susceptibles de tromperie et de confusion dans l'esprit du public avec la marque « ASPEN EXPORT Label » n° 45744 dont elle constitue une reproduction partielle, les deux signes étant utilisées pour des produits de la même classe ;

Qu'il en est ainsi des étiquettes des deux marques virtuellement identiques dans la forme des bandes horizontales et des blocs rectangulaires qui les composent ainsi que des écussons ;

Aw  
Que cette ressemblance existe sur les plans visuel et phonétique ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 02 septembre 2009, l'OAPI soutient que de son point de vue, après examen des deux signes sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel, il existe assez de ressemblances visuelles et phonétiques pour installer dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne un risque de confusion entre les marques concernées, relativement aux produits de la même classe 34 ;

#### Sur la forme :

KP  
**Considérant** que le recours formé par la Société ARSENALL TRADING est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### Au fond :

**Considérant** 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 Japan Tobacco Inc. ;

**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 les marques « NICEPEN » et « ASPEN », 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 en même temps ;

**Considérant** qu'enregistrée dans la même classe 34 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque NICEPEN 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 ASPEN 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 « NICEPEN Original Label » n° 52115 ;

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

#### **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 la société ARSENALL TRADING recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,

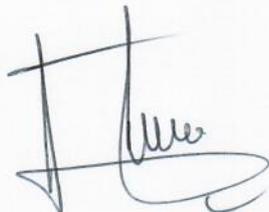


**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :



**Mme Paulette KOUROUMA**



**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**