

## LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

\*\*\*\*\*

Session du 11 au 15 Avril 2016

### DECISION N° 00207 /OAPI/CSR

#### Composition

Président : KOUAM TEKAM Jean Paul

Membres : Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves

Rapporteur : Adama Yoro SIDIBE

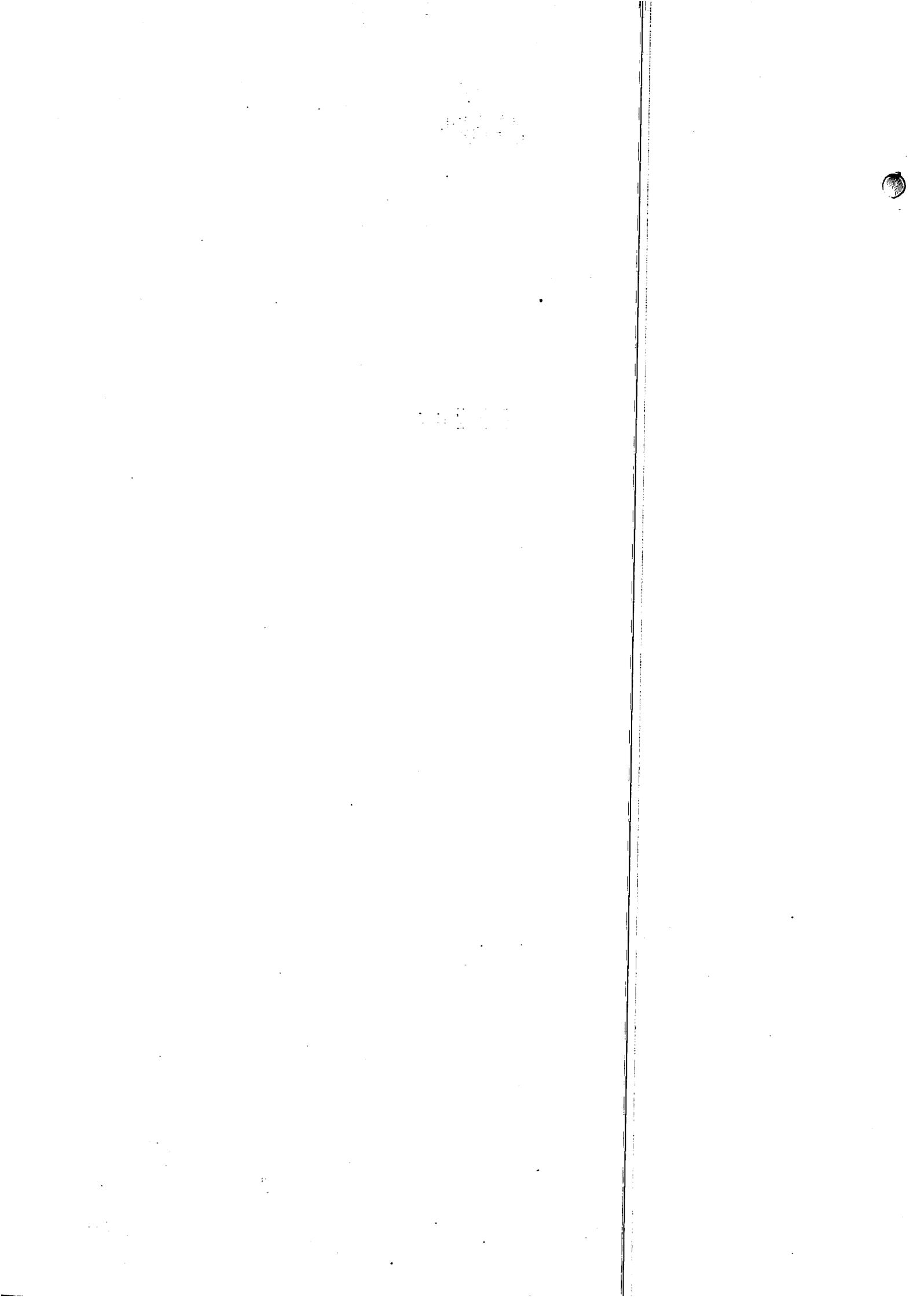
Sur le recours en annulation de la décision n°0029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337

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'djaména le 04 novembre 2001 ;





Vu la décision n° 0029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;

Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;

Vu les débats à l'audience ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que le 14 juin 2011, la société GLOBAL TOBACCO FZCO a déposé la marque « RICHMAN ROYAL Label » enregistrée sous le n° 68337 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru le 25 novembre 2012 ;

**Considérant** que la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le Cabinet EKEME LYSAGHT Sarl, a fait opposition à cet enregistrement le 10 avril 2013 en faisant valoir qu'elle est titulaire des enregistrements suivants :

- ROTHMANS ROYAL n° 19882 déposée le 08 janvier 1980 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL n° 31474 déposée le 08 janvier 1992 dans la classe 34 ;
- ROYALS n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34 ;
- ROYALS Label n° 45365 déposée le 17 avril 1997 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYALS Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans la classe 34 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont les derniers sont intervenus respectivement en 2010, 2011, 2012 et 2007 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques « ROTHMANS ROYALS » et « ROYALS » à l'OAPI conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque « ROYALS » lui revient ; qu'en application de l'article 7, alinéas 1 et 2 de l'Annexe III dudit Accord, elle a le droit d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher les tiers, agissant sans son



Faint, illegible text in the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



consentement, de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion ;

Que la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337 du déposant est tellement similaire à ses divers enregistrements, en particulier ses marques ROTHMANS ROYAL n°19882 et n°31474, qu'elle est susceptible de créer la confusion, d'autant qu'elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 34 ; qu'en outre, la représentation figurative de ladite marque est une copie conforme de sa marque « *ROYALS Label* » n°45365 ; que le mot « *ROYAL* » est disposé de la même manière et dans la même police que celle utilisée pour sa marque ; que la marque du déposant présente avec les siennes de fortes ressemblances phonétiques et visuelles ; que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle sollicite la radiation de la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337 ;

**Considérant** que par décision n°0029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 Décembre 2014, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337 au motif que du point de vue visuel, notamment la disposition des éléments verbaux et figuratifs, phonétiques et intellectuels, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 34, que les différences invoquées par le déposant ne sont pas suffisantes pour supprimer ce risque 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 06 avril 2015, reçue au Secrétariat de l'OAPI le 8 avril 2015, la société GLOBAL TOBACCO FZCO, représentée par le Cabinet Forchak IP & Legal Advisory, Mandataires Agrées en Propriété Intellectuelle à l'OAPI, a formé un recours en annulation auprès de la Commission Supérieure de Recours contre cette décision ;

Qu'elle explique au soutien de son recours que le Directeur Général de l'OAPI a fait une interprétation erronée de l'article 7 alinéas 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qu'ensuite le terme

 3



« ROYAL(S) » est un signe générique et que le terme d'attaque « RICHMAN » est suffisamment éloigné de « ROTHMANS », signe distinctif des marques de l'opposant ; qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours formulé par la société GLOBAL TOBACCO FZCO est régulier; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que le droit conféré par l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui au titulaire d'une marque est exercé au moyen d'une opposition fondée sur la violation des dispositions impératives de l'article 3 b) dudit Annexe ; que le moyen tiré d'une interprétation erronée de l'article 7 doit être écarté dès lors que le Directeur Général, suite à une opposition régulièrement formée, procède à l'examen des éléments distinctifs et dominants des marques en présence avant de prendre sa décision ;

Qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le Directeur Général a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi en prononçant la radiation au motif que les différences invoquées par le déposant ne sont pas suffisantes pour supprimer le risque de confusion entre les marques en conflit ;

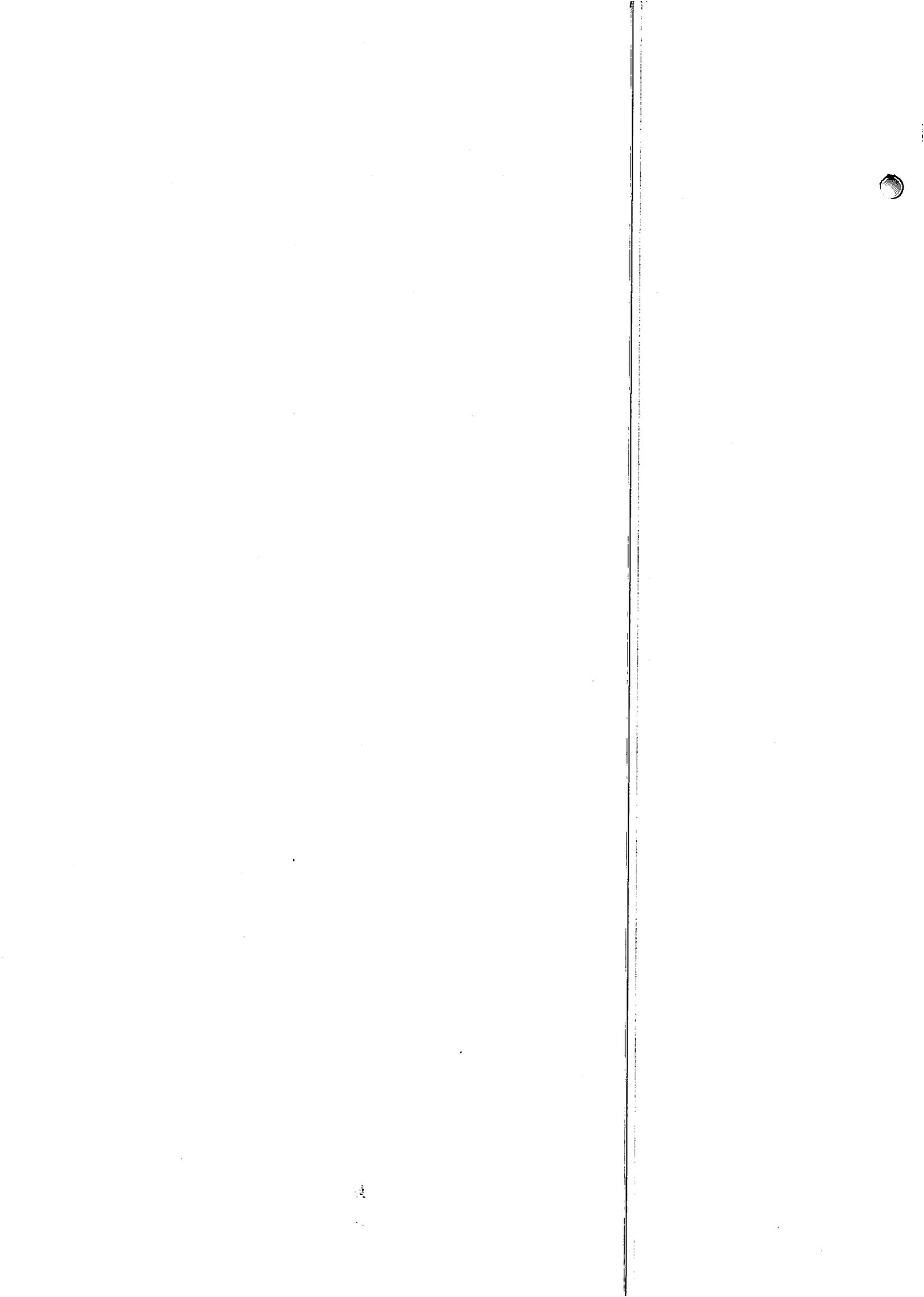
**PAR CES MOTIFS :**

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

**En la forme :**

**Déclare la société GLOBAL TOBACCO FZCO recevable en son recours ;**





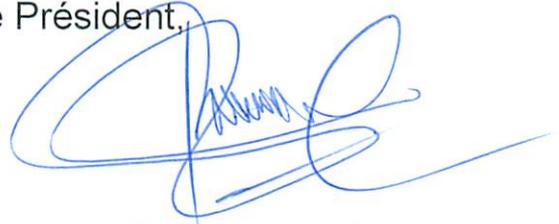
Au fond :

L'y dit mal fondée, l'en déboute ;

Confirme en conséquence la décision  
n°0029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 du Directeur  
Général de l'OAPI.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 15 Avril 2016

Le Président,



KOUAM TEKAM Jean Paul

Les membres,



Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves

