

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS  
AUPRES DE L'OAPI**

=====

*Session du 18 au 21 Octobre 2016*

**DECISION N° 002.12 /OAPI/CSR**

COMPOSITION

Président : Monsieur Maï Moussa Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ  
Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

**Sur le recours en annulation de la décision n°  
00130/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 de Monsieur le Directeur  
Général de l'OAPI portant radiation de la marque « BEST BIZN'S  
ROYALS » n° 72233.**

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 ;



1950

1950

**Vu** La décision n° 00130/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

**Oui** les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « BEST BIZN'S ROYALS » a été déposée le 08 août 2012 par Clemens Kückler et enregistrée sous le n°72233 pour les produits de la classe 34, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Intellectuelle (B.O.P.I.) n°1 MQ/2013 paru le 10 décembre 2013 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée par la société The Independent Tobacco FZE, titulaire des marques suivantes :

- « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 50484 déposée le 24 août 2004 dans la classe 34 ;
- « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 53913 déposée le 03 juin 2005 dans la classe 34 ;

**Considérant** que par décision n°00130/O.A.P.I./DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié la marque « BEST BIZN'S ROYALS » n° 72 233 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des titulaires se rapportant toutes aux produits identiques de la même classe 34, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Considérant** que par requête en date du 17 septembre 2015, Clemens Kückler représenté par le cabinet ALPHINOOR & CO a formé un recours en annulation de la décision susvisée ;

**Qu'**au soutien de son action, il explique qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques en conflit qui se distinguent aussi bien du point de vue conceptuel, visuel et phonétique que sur la comparaison faite des produits eux-mêmes et des signes en présence ;

**Qu'**il reproche au Directeur Général d'avoir volontairement omis et refusé de prendre en compte dans sa décision d'opposition le fait que les marques BUSINESS ROYALS n° 50484 et n°64179 sur la base desquelles l'opposition est fondée, ont fait l'objet de décision de radiation tant par la

Commission Supérieure de Recours que par un jugement civil du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé en 2011 ;

**Qu'**en première position, le risque de confusion doit s'apprécier au regard des signes dans leur ensemble, qui se fait selon une impression d'ensemble créée par les marques en conflit en tenant compte du caractère distinctif, de l'usage et des éléments dominants des signes ;

**Qu'**ainsi l'autorité susvisée ne devait pas procéder à une analyse partielle de la marque comme il l'a fait en comparant exclusivement le signe « BEST BIZN'S ROYALS » avec un des éléments (verbal) de la marque BUSINESS ROYALS ;

**Qu'**en terme de comparaison, « BEST BIZN'S ROYALS » est une marque simple alors que BUSINESS ROYALS est une marque complexe ; qu'alors que la première est constituée d'éléments verbaux, la seconde est combinée à plusieurs éléments figuratifs formés d'un carré situé au centre de l'emballage et dans la partie supérieure une couronne soutenue par deux lions en position debout ;

**Qu'**ainsi la différence entre les deux marques est sans équivoque ;

**Qu'**en seconde position et s'agissant de la comparaison proprement dite, il reconnaît dans un premier temps l'identité des produits de la classe 34 aussi bien revendiqués par lui que par la société The Independent Tobacco FZE ;

**Que** dans un deuxième temps, en se basant sur une comparaison tant sur le point conceptuel, visuel que phonétique des signes en présence, il en résulte une impression d'ensemble clairement distincte qui écarte tout risque de confusion ;

**Qu'**au plan conceptuel, l'extraordinaire agencement des différents termes qui composent la marque « BEST BIZN'S ROYALS » lui confèrent un pouvoir de différenciation très élevé par rapport aux marques en cause ;

**Que** du point de vue visuel, tandis que « BEST BIZN'S ROYALS » est une marque simple essentiellement verbale composée de trois termes, BUSINESS ROYALS fait ressortir un signe complexe composé d'un logo situé sur la partie supérieure du paquet et d'une vignette située au centre ;

**Qu'**en ce qui concerne la comparaison du point de vue phonétique, la prononciation des marques en conflit révèle une grande différence ;

**Qu'**en effet la sonorité du terme « BUSINESS » est grave alors que celle de « BIZN'S » est aigue ;

**Que** le terme « ROYALS » est devenu banal du fait qu'il fait l'objet d'exploitation par plusieurs titulaires pour désigner des produits de la classe 34 et doit donc être exclu du champ d'appréciation du risque de confusion ;

**Qu'**il en est de même du terme « BUSINESS » ;

**Qu'**en outre l'adjonction du terme « BEST » qui signifie meilleur, non seulement en rajoute à la différence pour ce qui est de l'impression globale d'avec les marques antérieures mais surtout précise la qualité meilleure de ses produits ;

**Qu'**ainsi la décision n°00130/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque « BEST BIZN'S ROYALS » n°72233 mérite annulation pour avoir violé l'esprit de l'alinéa b de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

**Considérant** que par courrier déposé à l'O.A.P.I. le 26 janvier 2016, la société The Independent Tobacco FZE, par la plume de son conseil, maître ABDOUL BAGUI KARI, concluait sur la validité de ses marques et sur l'existence de risque de confusion évident des marques en conflit ;

**Que** d'abord en ce qui concerne la validité des marques, il explique que son opposition est fondée sur les marques « BUSINESS ROYALS » n°50484 et 53913 ; que celles-ci sont en vigueur depuis leur enregistrement ;

**Que** de surcroît la marque « BUSINESS ROYALS » n°53913 n'a jamais fait l'objet de contentieux ni devant l'O.A.P.I. ni devant les juridictions ;

**Qu'**en outre le jugement de 2011 annulant l'enregistrement de la marque « BUSINESS ROYALS » n°50484 a été infirmé par la Cour d'appel en date du 06 novembre 2013 ;

**Que** ladite marque est donc en cours de validité ;

**Qu'**ensuite le risque de confusion entre les deux marques est évident du point de vue graphique, phonétique que de la classe des produits revendiquée ;

**Que** premièrement les deux marques comportent le terme identique « ROYALS » ;

**Qu'**en outre le terme dominant de sa marque en l'occurrence « BUSINESS », est volontairement repris par Clemens Kückler avec les lettres caractéristiques telles que B,N,S en sus de la lettre Z qui a une apparence très proche de la lettre S ;

**Qu'**ainsi « BIZN'S » possède une ressemblance visuelle et intellectuelle frappante avec le terme « BUSINESS » ;

**Que** deuxièmement il existe une quasi identité de prononciation en ce qui concerne les deux derniers termes des marques en conflit à savoir « BIZN'S ROYALS » et « BUSINESS ROYALS » qui ont une même sonorité tendant à les rapprocher ;

**Que** l'adjonction du terme « BEST » ne suffit pas à créer une différence fondamentale entre les deux signes dans la mesure où la contrefaçon d'une marque ne s'apprécie pas en fonction des différences mais plutôt au regard des ressemblances ;

**Que** troisièmement l'identité de la classe des produits revendiqués peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison de la marque « BUSINESS » n°50484 et 53913 ;

**Que** la jurisprudence de la Commission est bien établie dans ce sens car elle a ainsi jugé à plusieurs reprises que lorsque les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles sont relevées entre deux marques pour les produits de la même classe, elles sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés et l'enregistrement de la marque postérieure doit être radié ;

**Considérant** que le 22 septembre 2016, l'O.A.P.I. recevait de Clemens Kückler représenté par le cabinet ALPHINOOR & CO un mémoire additif ampliatif ;

**Qu'**il n'a pas varié dans sa demande que dans ses démonstrations ;

**Que** toutefois il précise qu'un grand nombre de titulaires ont utilisé les termes « ROYALS » et « BUSINESS » pour l'enregistrement de leurs marques en revendication des produits de la classe 34 ; que celles-ci sont actuellement en vigueur et coexistent dans l'espace O.A.P.I. ;

**Qu'**à ce titre il peut dénombrer au moins dix (10) titulaires employant le terme « ROYALS » et dix sept pour le terme « BUSINESS » ;

**Que** ces deux termes sont fortement utilisés dans l'industrie de cigarette de sorte qu'ils ne peuvent constituer l'apanage d'un seul déposant ;

**Qu'**ainsi sa marque est suffisamment distinctive de celle de la société The Independent Tobacco FZE ;

**Considérant** que dans ses observations écrites du 04 juillet 2016, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général soutient que les ressemblances phonétique et intellectuelle entre les marques « BUSINESS ROYALS + Dessin » n°53913 de l'opposant et la marque « BEST BIZN'S ROYALS » n°72 233 du déposant

sont prépondérantes par rapport aux différences prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques de la même classe 34 ;

**En la forme :**

**Considérant** que selon l'alinéa 3 de l'article 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté le 04 décembre 1998 à Nouakchott lors de la 38<sup>ème</sup> Session ordinaire du Conseil d'Administration de l'O.A.P.I., le Directeur Général de ladite Organisation doit non seulement renseigner le demandeur sur son droit de recours mais aussi le délai dans lequel il doit le former ;

**Que** l'autorité suscitée a rendu la décision n°00130/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « BEST BIZN'S ROYALS » n°72233 le 08 juin 2015 ;

**Qu'**elle en a tenu informer le Cabinet ALPHINOOR & CO, conseil de Clemens Kückler le 17 juin 2015 ;

**Que** le 17 septembre 2015, ce dernier a formulé une demande en annulation de la décision du Directeur Général tout en l'accompagnant d'un mémoire et le justificatif du paiement des frais de recours ;

**Que** conformément à l'article 8 et 9 du règlement susvisé, il sied de déclarer recevable en la forme le présent recours ;

**Au fond :**

**Considérant** que Clemens Kückler soulève l'inexistence des marques sur la base desquelles la radiation de sa marque à été demandée ; qu'il soutient que les marques BUSINESS ROYALS n° 50484 et n°64179 ont fait l'objet de décision de radiation tant par la Commission Supérieure de Recours que par un jugement civil du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé en 2011 ;

**Que** de première part la marque BUSINESS ROYALS n°64179 n'a jamais fait l'objet de base de revendication ;

**Que** d'ailleurs ladite marque n'appartient pas à la société The Independent tobacco FZE mais plutôt à la société BR INTERNATIONAL HOLDINS INC ; que cette marque n'a pas fait l'objet d'une cession entre les parties ;

**Que** le moyen fondé sur celle-ci est inopérant ;

**Considérant** que « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 50484 déposée le 24 août 2004 et « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 53913 déposée le 03 juin 2005 sont les deux marques sur la base desquelles la décision

n°00130/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « BEST BIZN'S ROYALS » a été prise ;

**Considérant** que la marque « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 53913 n'a fait l'objet d'aucune procédure ;

**Qu'**elle est donc valide ;

**Qu'**il y a lieu de déclarer Clemens Kückler mal fondé en ce moyen ;

**Considérant** que l'article 7 de l'Annexe III 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 ;

**Considérant** que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences mais des ressemblances ;

**Considérant** que dans la présente espèce, les marques BEST BIZN'S ROYALS et BUSINESS ROYALS présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

**Considérant** que les marques «BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 50484 et « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 53913 ont été toutes déposées et revendiquant tous les produits de la classe 34 ;

**Que** la marque « BEST BIZN'S ROYALS » a été déposée par Clemens Kückler pour les produits de la même classe ;

**Qu'**il y a identité et non similarité des produits couverts ;

**Considérant** que les marques BUSINESS ROYALS n° 50484, BUSINESS ROYALS n° 53913 et BEST BIZN'S ROYALS n°72233 contiennent toutes le terme ROYALS ;

**Que** l'appelant a repris à l'identique le terme déjà enregistré au profit de la société The Independent Tobacco FZE ;

**Que** du point de vue visuel et graphique les deux marques sont identiques ;

**Considérant** que des marques BUSINESS ROYALS et BEST BIZN'S ROYALS, il ressort le terme dominant BUSINESS ; que le premier déposant a opté pour ce terme ; que le second a choisi le terme BIZN'S ;

**Qu'**à l'analyse visuelle, trois lettres à savoir B, N, S ont été reprises par le recourant ; que du point de vue graphique la lettre Z offre une apparence très proche de la lettre S ;

**Considérant** en outre que, BUSINESS est un mot anglais qui peut signifier en fonction de son emploi : commerce, entreprise, affaire, travail ; que phonétiquement il se prononce ['biznis] ; que dès lors BIZN'S semble être le contracté de BUSINESS en omettant le deuxième i ;

**Qu'**ainsi BIZN'S est similaire à BUSINESS tant sur le plan visuel, graphique qu'intellectuel ;

**Considérant** que Clemens Kückler a ajouté le terme BEST à sa marque pour obtenir la marque BEST BIZN'S ROYALS ; qu'il se prévaut dudit terme pour clamer la différence ;

**Considérant** que BEST est un mot anglais qui signifie meilleur ; que l'adjonction d'un tel qualificatif n'est pas de nature à modifier fondamentalement la similarité déjà créée ; qu'il s'agit ici d'une ressemblance intellectuelle ;

**Que** cette différence n'est notable que pour le consommateur averti examinant les deux marques l'une en présence de l'autre ;

**Considérant** qu'enregistrée dans la même classe 34 pour revendiquer des produits identiques, la marque BEST BIZN'S ROYALS peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison soit d'une nouvelle présentation de la marque BUSINESS ROYALS soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

**Considérant** que dans l'espace O.A.P.I., le niveau d'analphabétisme de la population est trop élevé ; qu'il n'est donc pas donné à tout le monde de distinguer aisément les marques BUSINESS ROYALS et BEST BIZN'S ROYALS ; qu'il n'est d'ailleurs pas surprenant de voir dans la sous-région des détaillants de cigarettes convaincre des consommateurs hésitants en leur faisant comprendre qu'il s'agit des mêmes produits quand bien même des différences existent sur la présentation ;

**Considérant** que c'est le lieu de rappeler que la marque doit être arbitraire c'est-à-dire non descriptive ; qu'en d'autres termes le signe utilisé ne doit pas décrire une caractéristique du produit telle la composition, la provenance, la

qualité ou la quantité ; que les signes choisis peuvent être verbaux, figuratifs ou complexes (c'est-à-dire la combinaison des deux) ; qu'il s'agit de rappeler qu'il existe une multitude de signes qui peuvent être choisis comme marque ;

**Considérant** qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques pour les produits de la même classe au plan visuel, graphique, phonétique et intellectuel sont prépondérantes ; qu'elles sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

**Que** c'est à bon droit que le Directeur Générale de l'O.A.P.I. a radié la marque « BEST BIZN'S ROYALS » n°72233 du 08 juin 2015 ;

**Qu'**il y a lieu de débouter le recourant de son action comme étant mal fondée ;

#### **Par ces motifs**

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

**Déclare recevable le recours de Clemens Kückler représenté par le cabinet ALPHINOOR & CO ;**

**Le rejette comme mal fondé ;**

**Confirme la décision n°00130/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque « BEST BIZN'S ROYALS » n°72233.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 21 Octobre 2016

Le Président,

**Maï Moussa Elhadji Basshir**

Les Membres :

**M. Amadou Mbaye GUISSÉ**

**M. Hyppolite TAPSOBA**

