

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2013

DECISION N° __0171__ /CSR/OAPI DU 13 NOVEMBRE 2013

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0053/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11/07/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « EMPIRE ROYALS » n° 64039

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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°0053/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11/07/2012 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 26 juin 2009, la société MEDI PLUS TEC Medizinisch Handelsgesellschaft mbH a déposé la marque « EMPIRE ROYALS » enregistrée sous le n° 64039 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 2011 ;

Considérant que la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le Cabinet J. EKEME, a formulé une opposition à cet enregistrement le 17 juin 2011 ; qu'au soutien de son opposition elle fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- ROTHMANS ROYAL n° 19882 déposée le 8 janvier 1980 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL n° 31474 déposée le 8 janvier 1992 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans la classe 34 ;
- ROYALS Label n° 45365 déposée le 6 novembre 2001 dans la classe 34 ;
- ROYALS Label n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement des marques « ROTHMANS ROYAL » et « ROYALS », la propriété de ces marques lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ces marques ou un signe leur ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; que la marque « EMPIRE ROYALS » 64039 est similaire aux siennes ; qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion si elle est utilisée pour les produits de la classe 34 ; que sa marque « ROYALS » est le second des deux mots qui forment la marque du déposant ; que l'ajout du mot « EMPIRE », peu significatif et vague dans cette marque n'est pas visible et ne suffit pas à lui seul de distinguer cette marque de sa marque « ROYALS » n° 45640 ;

Considérant que par décision n°0053/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11/07/2012, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « EMPIRE ROYALS » n°

64039 au motif que le terme « ROYALS » est un signe usuel utilisé dans le commerce des cigarettes ; que les autres éléments distinctifs des marques des deux titulaires « EMPIRE » et « ROTHMANS », ainsi que leur disposition, ne prêtent pas à confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Considérant que par requête en date du 1^{er} octobre 2012 la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le Cabinet J. EKEME, a formé un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, le requérant étaye les arguments avancés devant la Commission des oppositions ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que l'article 3 b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si « *elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ... ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion* » ;

Considérant que la décision querellée a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « EMPIRE ROYALS » n° 64039 au motif que le terme « ROYALS » « *est un signe usuel utilisé dans le commerce des cigarettes ; que les autres éléments distinctifs des marques des deux titulaires « EMPIRE » et « ROTHMANS », ainsi que leur disposition, ne prêtent pas à confusion pour le consommateur* » d'attention moyenne ;

Considérant que, même s'il est vrai que le terme « ROYALS » « *est un signe usuel utilisé dans le commerce des cigarettes...* », l'on ne saurait, pour l'appréciation du risque de confusion, ne pas en tenir compte ; qu'il convient de s'interroger notamment si, pour le consommateur d'attention

moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés, il n'existe pas entre elles un risque de confusion lorsqu'elles sont prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la même classe 34 ; que le terme « EMPIRE » n'est en rien déterminant pour distinguer suffisamment une

cigarette lorsqu'il est associé au terme « ROYALS » déjà usité par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED pour les produits relevant de la même classe ;

Qu'en écartant le terme « ROYALS » de son appréciation des faits, le Directeur Général a fait une mauvaise application de la loi, qu'il convient d'annuler sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : **Reçoit le recours formulé par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le Cabinet J. EKEME ;**

Au fond : **Annule la décision querellée ;**
Statuant à nouveau, ordonne la radiation de la marque « EMPIRE ROYALS » enregistrée sous le n° 64039 dans la classe 34 ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 13 Novembre 2013

(é) Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

(é) Les membres :

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves