

## **DECISION N° 619/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device n° 86578**

#### **LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 86578 de la marque « GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 21 septembre 2017 par la société JSNM Sarl, représenté par le Cabinet EKEME LYSAGHT Sarl ;
- Vu** la lettre n° 4643/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 13 octobre 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device » n° 87305 ;

**Attendu que** la marque « GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device » a été déposée le 20 novembre 2015 par la société Karelia Tobacco Company Inc. et enregistrée sous le n° 86578 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2016 paru le 22 mars 2017 ;

**Attendu que** la société JNSM Sarl fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques ci-après :

- EXCELLENCE n° 21769 déposée le 10 septembre 1980 dans la classe 34 ;
- EXCELLENCE + Logo n° 58183 déposée le 01 février 2008 dans la classe 34 ;
- EXCELLENCE n° 59061 déposée le 23 mai 2008 dans la classe 34
- EXCELLENCE n° 59060 déposée le 23 mai 2008 dans la classe 34 ;

**Que** ces enregistrements sont encore en vigueur à l'OAPI ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les

produits pour lesquels elles sont enregistrées ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques lorsqu'un tel usage pourrait entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

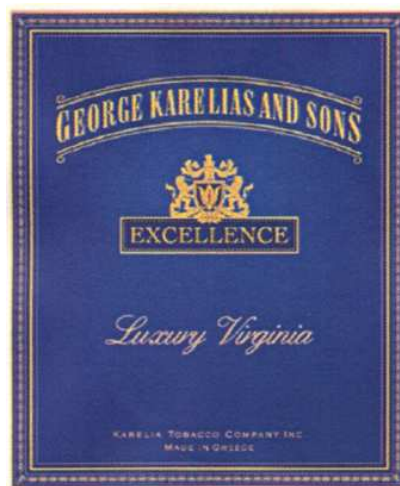
**Que** l'enregistrement n° 86578 de la marque « GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device » est constitué du label d'un paquet de cigarette ; que le mot EXCELLENCE forme la partie prédominante et distinctive de cette marque ; que les consommateurs de cigarettes se référeront au mot « EXCELLENCE » pour effectuer le choix de leur produit ; que du point de vue visuel et phonétique, les marques en conflit ont plus de ressemblances que de différences et le risque de confusion est présumé exister lorsqu'une marque identique est utilisée pour les mêmes produits, comme le prévoit l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** la marque du déposant comporte d'autres inscriptions notamment « GEORGE KALELIAS & SONS » ; mais que le terme « EXCELLENCE » constitue la partie la plus distinctive étant donné que c'est lui qui est prononcé par les consommateurs de cigarettes qui n'ont pas, à tout instant, l'attention leur permettant de faire la distinction entre les deux marques, surtout lorsqu'ils ne les ont pas sous les yeux en même temps ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

**Attendu que** les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent ainsi :



Marque n° 59061  
Marque de l'opposant



Marque n° 86578  
Marque du déposant

**Attendu que** la société Karelia Tobacco Company Inc. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société JSMN Sarl ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

## **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 86578 de la marque « GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device » formulée par la société JSNM Sarl est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 86578 de la marque « GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device » est radié.

**Article 3** : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle.

**Article 4** : La société Karelia Tobacco Company Inc., titulaire de la marque « GEORGE KARELIA & SONS (EXCELLENCE) & Device » n° 86578, dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 03 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**