

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 21 AU 25 AVRIL 2014

DECISION N° 00172/OAPI/CSR

Sur le recours en annulation de la décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012 portant radiation de l'enregistrement de la marque « EMPIRE ROYALS Label » n° 64219

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°0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 juillet 2012 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « déposée le 4 mai 2010 par la société EMPIRE ROYALS +Vignette a été MEDI PLUS TEC Medizinisch

Handelsgesellschaft mbH et Que la marque « EMPIRE enregistrée sous le n°64219 dans la ROYALS » composée de deux classe 34, ensuite publiée au BOPI éléments verbaux « EMPIRE » et « ROYALS », est un signe indivisible formant un tout puisqu'il s'agit d'une

Considérant qu'une opposition à cet combinaison distinctive composée de enregistrement a été formulée le 13 termes descriptifs et évocateurs, d'un juillet 2011 par la société ROTHMANS signe figuratif ; que le risque de OF PALL MALL LIMITED, confusion doit aussi s'apprécier par représentée par le Cabinet J.EKEME ; rapport au consommateur moyen

Considérant que par décision du 11 juillet 2012, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque «EMPIRE ROYALS + Vignette » n°64219 ;

raisonnablement attentif et normalement avisé et informé en OAPI ;

Que le consommateur OAPI sera davantage frappé par le premier élément prononcé de la marque

Considérant que cette décision a fait querellée « EMPIRE » ; que ce terme l'objet d'un recours auprès de la conserve son individualité alors que Commission Supérieure de Recours l'élément d'attaque de la marque en date du 11 Octobre 2012, par la antérieure porte sur le terme « société MEDI PLUS TEC Medizinisch ROTHMANS » ; que le consommateur Handelsgesellschaft mbH, n'a que rarement la possibilité de représentée par le Cabinet procéder à une comparaison directe ALPHINOOR § CO ;

entre les signes, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il a gardée en mémoire ;

Que dans son mémoire ampliatif ladite société expose que la décision du Directeur Général est contestable pour absence de risque de confusion et la possibilité de coexistence des deux marques en OAPI ;

Que la distinctivité peut résulter de l'effet auditif, de l'impression visuelle d'ensemble ou du sens des signes à comparer ;

Qu'elle argue que le risque de confusion doit s'apprécier au regard des signes dans leur ensemble, en tenant compte du caractère distinctif des marques en cause, notamment des éléments dominants et distinctifs de ces signes ;

Qu'il est indéniable que les produits sont tous de la classe 34 ; que cependant, ceux désignés par la présente marque se positionnent dans la gamme de produits de luxe ;

Que l'analyse des signes en luxe ;
présence du point de vue intellectuel,
visuel et phonétique révèle une impression d'ensemble clairement distincte qui écarte tout risque de confusion pour le public ;

Que les marques au nom de ROTHMANS sont quant à elles, soit des signes complexes composés de termes verbaux «ROTHMANS ROYALS » ou « ROYALS », combiné

Que les marques se composent avec un élément figuratif ; l'élément du groupe de termes «ROTHMANS verbal ROTHMANS est mis en ROYALS» pour l'une et d'un terme exergue ; que le consommateur «ROYALS» pour l'autre ; que focalisera ainsi son attention sur les l'utilisation du terme «ROTHMANS » mots EMPIRE et ROTHMANS qui correspond au nom commercial du confèrent à chaque marque une titulaire, qui constitue l'élément distinctivité ;

dominant de la marque et apparaît en premier lieu de façon à attirer l'attention du consommateur ;

Que du point de vue phonétique, les éléments verbaux de la marque attaquée présentent un rythme

Que la marque du recourant différent et une sonorité distincte par «EMPIRE ROYAL» présente un terme rapport aux marques antérieures EM d'attaque EMPIRE qui a une /PI /RE ROYALS contre ROTHMANS signification très précise ; que le Royals ; que la prononciation du second terme «ROYALS » quant à lui terme ROYAL est identique ; que c'est se réfère aux articles de luxe ; que le sur le terme d'attaque «EMPIRE » tout forme une unité syntaxique et que se porte l'attention du conceptuelle qui domine l'ensemble consommateur OAPI au regard des de la marque ; produits d'intérêt ;

Que du point de vue visuel, le signe «EMPIRE ROYALS + Vignette» Général n'a pas respecté l'esprit de comporte un terme d'attaque l'art.3(b) de l'Accord de Bangui Révisé «EMPIRE» qui occupe une position et qu'elle sollicite son annulation ;

beaucoup plus importante ; que c'est sur lui que se porte l'attention du consommateur ; que le terme «ROYALS » apparaît en second et contribue à donner une position au produit marqué qui renvoie à la notion de «haut de gamme» des articles de

Considérant que l'intimée, la Société Rothmans of Pall Mall Limited représentée par le Cabinet EKEME rétorque pour sa part qu'elle est le premier titulaire des enregistrements actuellement en vigueur au registre de l'OAPI ; qu'il s'agit de :

ROTHMANS ROYAL n°
19882 du 13/04/1966 en
classe 34

ROTHMANS ROYAL n°
31474 du 08/01/1992 en
classe 34

ROTHMANS ROYALS Label
n° 37689 du 17/04/2001 en
classe 34

ROYALS Label n° 45365 du
06/11/2001 en classe 34

ROYALS n° 45640 du
16/01/2002 en classe 34 ;

armoiries par les deux ; que le fait que le mot ROYALS soit écrit dans une taille plus imposante, et dans une police de caractères similaires à celle utilisée par le défendeur pour présenter sa marque, favorise à n'en point douter la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, qui risque de rattacher cette marque à celles du défendeur, et plus précisément à sa marque n° 45365 ;

Que sur le plan visuel, le logo de la marque de MEDI PLUS TEC Medizinisch Handelsgesellschaft mbH est similaire au sien enregistré sous le n°45365 ; que les armoiries représentées se distinguent

Qu'ayant la priorité pour ces enregistrements, elle est en droit d'empêcher les tiers d'utiliser toute marque ressemblant à ses marques ROTHMANS ROYALS et ROYALS, les étiquettes des deux marques ; susceptible de créer la confusion, tel que prévoit l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé ;

difficilement les unes des autres ; que l'élément verbal le plus dominant, le terme ROYALS, est écrit à l'identique, en caractère lisible et bien visible sur les étiquettes des deux marques ;

Que sur le plan phonétique, ces marques ont plus de ressemblances que de différences et la confusion est

Que la confusion dans le cas d'espèce se caractérise par la similarité qui existe entre la marque du n°64219 EMPIRE ROYALS Label et celles préalablement protégées par elle ;

susceptible de se produire lorsqu'on n'a pas les deux marques à l'oreille à des temps rapprochés ; que par ailleurs cette marque est utilisée pour commercialiser des produits identiques à ceux couverts par les enregistrements antérieurs du

Que sur le plan intellectuel, le style utilisé, notamment les termes composant les marques sont disposés de manière identique au-dessus des

le défendeur ;

Qu'elle sollicite reconventionnellement de constater

qu'il y a risque de confusion entre les consommateur moyen doit être marques et de confirmer la décision considéré comme très élevé dans le querellée ; cas présent s'agissant de la classe 34 ;

Considérant que par mémoire en réplique datée du 5 février 2014, la société MEDI TEC renchérit que la marque attaquée présentent un marque contestée EMPIRE ROYALS rythme différent et une sonorité Label a pour seul élément commun distincte par rapport aux marques avec les marques antérieures le terme antérieures ;

ROYALS qui est un mot très simple largement utilisé dans les entreprises Que dans le signe attaqué pour désigner le fait que les produits «EMPIRE ROYALS +Vignette », le sont d'une qualité supérieure ; qu'en terme d'attaque est suffisamment l'occurrence, il doit être admis dans éloigné des marques composées ; l'appréciation des signes en présence que c'est sur lui que se porte le défaut de distinctivité de ce terme ; l'attention du consommateur, et il sera que le risque de confusion doit être perçu comme l'élément dominant de apprécié en considération des autres la marque ; que Le terme ROYALS éléments en excluant le terme apparaît en second plan et révèle un ROYALS ; qu'à raison de fortes caractère évocateur ; que la divergences découlant de la combinaison de termes «EMPIRE comparaison des signes, aucun ROYALS» et «ROTHMANS ROYALS» risque de confusion n'est possible ; confère à chaque marque une distinctivité ;

Que L'analyse des signes en présence du point de vue visuel, intellectuel et phonétique révèle une impression d'ensemble clairement distincte qui écarte tout risque de confusion du public ; Que pour ce qui est de l'élément figuratif, le logo de la marque contestée se distingue de celui de la marque Royals n° 45365 en raison de la présence de la lettre « E » qui est mise en exergue à l'intérieur d'une

Que l'élément commun aux deux marques est le second terme renvoie à la première lettre du terme ROYALS ; que la règle devant EMPIRE ;

s'appliquer est que plus le niveau d'attention du consommateur moyen est supérieur, moins est le risque de confusion ; que le niveau du couronne sur l'écu du paquet EMPIRE

ROYALS a cinq pointes, tandis que la l'OAPI qui apprécie in concreto les couronne sur l'écu du paquet marques en conflit ; que c'est en cela ROTHMANS en a seulement trois ; que le Directeur Général a examiné in que les écus sont eux aussi conçus concreto avant de trancher en faveur différemment ; que l'utilisation des de sa marque ; que la marque emblèmes comportant des écus EMPIRE ROYALS n° 64039 ayant sacrés et deux lions est monnaie déjà été radiée, la Commission courante ; que par conséquent, ils Supérieur de Recours ne saurait se sont dépourvus de tout caractère dédire, le risque de confusion étant distinctif ;

désormais établi entre les marques en conflit ; que les arguments sur la

Qu'enfin, La décision radiant la disparition d'une usine n'étant pas marque EMPIRE ROYALS comporte uniquement réservés à la production des enjeux financiers, commerciaux, de cigarettes nées d'une contrefaçon industriels et cause une entrave à la ne sauraient prospérer car il n'est pas mission d'industrialisation assignée à interdit de produire une marque l'OAPI ;

distincte ;

Considérant que La société **Considérant** que le Directeur Général ROTHMANS of Pall Mail Limited par de l'OAPI fait observer que compte voie de mémoire en duplique allègue tenu des ressemblances visuelles, que l'affirmation de la Société MEDI phonétiques et intellectuelles PLUS TEC selon laquelle le terme prépondérantes entre les marques ROYALS est usuel est battue en des deux titulaires prises dans leur brèche par le résultat des recherches ensemble se rapportant aux produits d'antériorité effectuées à l'OAPI au de la même classe 34, il existe un sujet de cette appellation, qui a risque de confusion pour le démontré que seules les marques consommateur d'attention moyenne déposées par la société ROTHMANS qui n' a pas les marques sous les OF PALL MALL comportaient jusqu'à yeux en même temps ; qu'il s'est ce jour le terme ROYALS en relation fondé sur l'appréciation des deux avec les produits de la classe 34, en signes appartenant aux deux titulaires l'occurrence les cigarettes ; que relativement aux produits couverts par l'appréciation du caractère distinctif ou ceux-ci, c'est-à-dire les produits de la non appartient exclusivement aux même classe 34 ;

juridictions de l'ordre judiciaire et non à la Commission Supérieur de Recours qui examine en second lieu

EN LA FORME,

les décisions du Directeur Général de **Considérant** que le recours diligenté

par le Cabinet ALPHINOOR & CO. terme ROYALS de la marque pour le compte de la société MEDITEC antérieure ainsi que les signes qui PLUS est recevable pour avoir été donnent une impression d'ensemble effectué dans les formes et délais identique par la figuration de deux lions soutenant une couronne ;

Au fond,

Considérant qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir méconnu l'absence de risque de confusion ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, une marque ne peut valablement être enregistrée si « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou des services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Considérant que la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED est titulaire des marques ROTHMANS ROYALS, ROYALS Label, ROYALS depuis 1980, 1992, 1997, 2001 et 2002 dans la classe 34 ;

Considérant que la marque EMPIRE ROYALS + Vignette de la société MEDI plus TEC Medizinische Handelsgesellschaft mbH reprend le

Que la similitude visuelle, phonétique et intellectuelle est frappante pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps et qui risque de se tromper sur l'origine des produits étant donné qu'ils se rapportent à la même classe 34 ;

Que dès lors, la décision du Directeur Général est fondée en fait et en droit ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : **Déclare revable MEDI plus TEC Medizinische Handelsgesellschaft mbH en son recours ;**

Au fond : **l'en déboute et Confirme la décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 juillet 2012 du Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 24 Avril 2014

Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres,

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOÏNA Yves