

DECISION N° 0076/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « WESTFIELD Vignette » n° 41347

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

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ;
- Vu** l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 15 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°41347 de la marque « WESTFIELD Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 19 février 2001 par la Société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH, représentée par le Cabinet d'Avocats Henri JOB dans sa lettre n°JMJ/AJD/N°2550/2000-2001 du 16 février 2001 ;
- Vu** la lettre n°1953/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 24 août 2001 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « WESTFIELD Vignette » n°41347 ;

Attendu que la marque « WESTFIELD Vignette » a été déposée le 29 juillet 1999 par le Cabinet CAZENAVE au nom de la Société dite BOND STREET TOBACCO COMPANY Ltd., et enregistrée sous le n°41347 dans la classe 34, puis publiée dans le BOPI n°2/2000 paru le 18 août 2000 ;

Attendu que la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH est titulaire de la marque « WEST Vignette » déposée pour son compte le 5 octobre 1990 par le Cabinet J. EKEME, et enregistrée sous le n° 30182 dans la même classe 34, puis publiée dans le BOPI n°1/1991 du 23 juin 1992 ; que cet enregistrement a été renouvelé le 5 octobre 2000 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH invoque la similarité phonétique entre les marques des deux titulaires susceptible de créer la confusion entre elles, et de générer des effets pouvant entraîner d'importants dommages tant sur le plan commercial que sur sa réputation et sa notoriété, les deux marques étant utilisées dans la même branche d'activités ; qu'elle sollicite pour ces motifs, l'annulation de l'enregistrement de la marque querellée, sur le fondement de l'article 15 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 ;

Attendu qu'en réplique, la Société Bond Street Tobacco Company Ltd., indique que sa marque est complexe ; qu'elle est constituée d'une partie figurative comportant un

cône inversé sur fond blanc, un toit inversé stylisé rouge venant s'encastrent sur la pointe du cône, et la dénomination WESTFIELD sur le fond blanc du cône, et une partie verbale avec la dénomination WESTFIELD ; qu'en outre, sa marque WESTFIELD est composée de deux syllabes qui constituent un tout avec les autres éléments picturaux, de sorte que le terme WEST ne peut être retiré de cet ensemble sans en dénaturer l'esprit ;

Attendu que la Société Bond Street Tobacco Company Ltd., ajoute que la marque de l'opposant est une marque complexe constituée d'une partie figurative représentée par des armoiries qui apparaissent dans un cadre de couleur, et une partie verbale contenant le mot WEST inscrit dans une cartouche rectangulaire sur fond blanc ; que l'aspect visuel phonétique et même intellectuel des marques des deux titulaires fait apparaître des différences notables ne laissant place à aucune confusion possible pour le consommateur d'attention moyenne ;

Attendu qu'en réaction aux écrits du titulaire de la marque contestée, la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH soutient qu'elle est titulaire de la marque figurative « V Label » déposée le 11 novembre 1994 et enregistrée sous le n°34480 dans la classe 34 et publiée au BOPI n°9/1995 ; qu'elle avait souhaité fonder son opposition sur la violation de ses droits antérieurs tant sur l'enregistrement n°30182 que sur cet enregistrement n°34480 ; que malheureusement son mandataire à l'opposition avait omis de mentionner la marque « V Label » dans son mémoire en opposition ; que la marque « WESTFIELD Vignette » est une copie conforme de sa marque « V Label » ; qu'en outre, le suffixe FIELD de la marque querellée ne supprime pas le risque de confusion entre les marques en présence ; qu'il ne pourrait être revendiqué, concernant d'autres marques notoires que COCA-COLAFIELD ne viole pas les droits de COCA-COLA pour les boissons douces, ou que MICROSOFTFIELD ne viole pas les droits de MICROSOFT pour les logiciels d'ordinateurs ; qu'elle maintient en conséquence sa demande de radiation de la marque WESTFIELD Vignette ;

Attendu que la marque « V Label » n°34480 ne saurait être évoquée comme appartenant à l'opposant ; que ladite marque a fait l'objet de radiation par décision n°0060/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 22 juin 2001, suite à la décision n°006/CSR/OAPI du 21 décembre 2001 de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI, portant annulation de la décision n°0030/OAPI/DG/CO/NF du 26 mars 1998 qui rejetait l'opposition à l'enregistrement de la marque « V Label » n°34480 au nom de Reemtsma Cigarettenfabriken ; que seule la marque « WEST Vignette » n°30182 doit en conséquence être invoquée comme marque antérieure appartenant à l'opposant ;

Attendu que les marques des deux titulaires se rapportant aux produits de la classe 34, du point de vue visuel, phonétique et intellectuel prêtent à confusion ;

Attendu en outre que la marque « WESTFIELD Vignette » n°41347 a été radiée par décision n°00188/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 2 décembre 2002, qui n'a pas fait l'objet d'un recours ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°41347 de la marque « WESTFIELD Vignette » formulée par la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH est reçue quant à la forme.

Article 2 : La radiation de la marque « WESTFIELD Vignette » n°41347 est reconfirmée.

Article 3 : La Société Bond Street Tobacco Company Ltd., titulaire de la marque « WESTFIELD Vignette » n°41347 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003

(é) Anthioumane N'DIAYE