

DECISION N° 0078/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « WESTFIELD » n° 40949

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°40949 de la marque « WESTFIELD » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 octobre 2000 par la Société AMERICAN CIGARETTE COMPANY (Overseas) Ltd., représentée par le Cabinet J. EKEME dans sa lettre n°Opp.40052/gm du 13 octobre 2000 ;
- Vu** la lettre n°1955/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 24 août 2001 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « WESTFIELD » n°40949 ;

Attendu que la marque « WESTFIELD » a été déposée le 5 mai 1999 par le Cabinet CAZENAVE au nom de la Société dite BOND STREET TOBACCO COMPANY Ltd., et enregistrée sous le n°40949 dans la classe 34, puis publiée dans le BOPI n°1/2000 paru le 16 mai 2000 ;

Attendu que la Société AMERICAN CIGARETTE COMPANY (Overseas) Ltd., est titulaire des marques « WINFIELD label in Blue » enregistrée sous le n°38950, « WINFIELD label in Red » enregistrée sous le n°38951, et « WINFIELD label in white and black » enregistrée sous le n°38957 ; que ces marques ont été déposées en classe 34 le 13 février 1998, puis publiées dans le BOPI n°1/1999 paru le 31 mars 1999 ;

Attendu qu'au motif de son opposition, la Société AMERICAN CIGARETTE COMPANY (Overseas) Ltd., soutient que la marque WESTFIELD est visuellement et phonétiquement similaire à ses marques WINFIELD; que cette similarité est susceptible de créer la confusion et d'induire le public en erreur, les marques en présence couvrant des produits identiques ou similaires de la classe 34 ; que l'utilisation de la marque contestée constitue une violation de ses droits antérieurs sur ses marques ;

Attendu qu'en réplique, la Société Bond Street Tobacco Company Ltd., indique que les marques de l'opposant sont complexes, constituées d'une partie verbale et d'une

partie figurative représentant des emballages de cigarettes, alors que la marque querellée est verbale ; qu'elle ajoute que le terme FIELD utilisé comme suffixe par les marques en conflit est générique; qu'il est généralement admis qu'un tel suffixe ne saurait être pris en compte dans l'analyse des signes en présence ; que les préfixes WIN et WEST sont différents et ne laissent pas de place à une possible confusion ; qu'elle sollicite le rejet de l'opposition, les signes en présence étant marqués par des différences importantes au plan visuel, phonétique et intellectuel, et le risque de confusion quant à l'origine des produits n'étant pas établi ;

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires ; que les différences invoquées ne suppriment pas ce risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°40949 de la marque « WESTFIELD » formulée par la Société AMERICAN CIGARETTE COMPANY (Overseas) Ltd., est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « WESTFIELD» n°40949 est radiée.

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

Article 4 : La Société Bond Street Tobacco Company Ltd., titulaire de la marque « WESTFIELD » n°40949 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