

DECISION N° 0025/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « L&B Label » n° 38363

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°38363 de la marque « L&B Label » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 mai 1999 par la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD représentée par le Cabinet J.EKEME dans sa lettre n° JE/OPP.M.40024/mn ;
- Vu** la lettre n°1320/OAPI/DG/DPG/CSSD/NF du 1^{er} juillet 1999 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « L&B Label » n°38363 ;

Attendu que la marque « L&B Label » a été déposée le 19 septembre 1997 par le Cabinet CAZENAVE au nom de la Société IMPERIAL TOBACCO LTD., et enregistrée sous le n°38363 dans la classe 34, puis publiée dans le BOPI n°4/1998 paru le 30 novembre 1998 ;

Attendu que la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD., est titulaire de la marque verbale « L&B » déposée le 13 juin 1990 et enregistrée sous le n°29884 dans la classe 34, puis publiée dans le BOPI n°3/1990, et renouvelée le 09 juin 2000 ; qu'elle est en outre titulaire de nombreux enregistrements des marques « LAMBERT & BUTLER » et « L&B LAMBERT & BUTLER » ;

Attendu qu'au motif de son opposition, la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD. invoque la violation de ses droits antérieurs et le risque de confusion de la marque contestée avec ses marques ; qu'elle ajoute qu'elle a acquis une réputation significative parmi les consommateurs du fait d'un usage considérable de ses marques « L&B » avec LAMBERT & BUTLER ; que la Société IMPERIAL TOBACCO LTD veut indûment tirer profit de cette réputation ;

Attendu qu'elle fait en outre valoir que, les lettres L&B sont les initiales et l'abréviation des mots LAMBERT & BUTLER, communément utilisées par les consommateurs des produits couverts par ses marques ; que ces lettres L&B, éléments verbaux de la marque contestée, constituent la partie prédominante de ses marques ; qu'en conséquence, les marques des deux titulaires présentent des ressemblances phonétique et visuelle, et sont identiques sur le plan conceptuel ;

Attendu qu'en réplique la Société IMPERIAL TOBACCO LTD soutient que, si les marques L&B de la partie adverse sont théoriquement opposables à sa marque, les marques LAMBERT & BUTLER par contre en sont totalement différentes sur les plans visuel et phonétique et, ne peuvent en aucune façon être confondues ; qu'en outre, même si L&B est l'abréviation de LAMBERT & BUTLER, qu'il n'est pas prouvé que l'ensemble des consommateurs fassent nécessairement à chaque fois le rapport entre LAMBERT & BUTLER et L&B ; que la prétendue confusion n'est donc pas établie ;

Attendu qu'elle invoque par ailleurs un droit antérieur encore valable sur la marque L&B, du fait du dépôt le 04 août 1977, enregistré sous le n°17389 en classe 34 ; que bien qu'une action judiciaire contre ce dépôt soit en cours, aucune décision définitive n'a encore été prononcée ; qu'elle est en conséquence légitime propriétaire des droits exclusifs sur la marque L&B n°17389 ;

Attendu qu'elle soutient enfin que les marques des deux titulaires peuvent continuer de coexister ; qu'une opposition introduite par elle contre l'enregistrement de la marque L&B FRESH LAMBERT & BUTLER n°36288 avait été rejetée au motif que les marques en présence avaient coexisté pendant longtemps sans conflit ;

Attendu que le droit antérieur invoqué par la Société IMPERIAL TOBACCO LTD, titulaire de la marque contestée a été radié par jugement n°17 du 13 octobre 1999 rendu par le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI à YAOUNDE ; que ce jugement n'a pas fait l'objet de recours dans les délais ;

Attendu que les marques des deux titulaires se rapportant toutes aux produits de la classe 34, prêtent à confusion ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°38363 de la marque « L&B Label » formulée par la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD. est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « L&B Label » n°38363 est radiée.

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

Article 4 : La Société IMPERIAL TOBACCO LTD., titulaire de la marque « L&B Label » n°38363 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 18 février 2004

(é) **Anthioumane N'DIAYE**