

DECISION N° 0086/OAPI/DG/DGA/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PORTMAN Label » n° 52551

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° 52551 de la marque « PORTMAN Label » ;
- Vu** l'opposition a cet enregistrement formulée le 3 avril 2007 par ROTHMANS OF PALL MALL LTD, représentée par le Cabinet J. EKEME ;
- Vu** la lettre n° 2515/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 ;

Attendu que la marque « PORTMAN Label » a été déposée le 1^{er} novembre 2005 par MELFINCO S.A. et enregistrée sous le n° 52551 en classe 34, puis publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ;

Attendu que ROTHMANS OF PALL MALL LTD est titulaire des marques :

- **Rothmans Label n° 29626, déposée le 29 mars 1990 en classe 34,**
- **Rothmans Label (without words) n° 30026, déposée le 31 juillet 1990 en classe 34,**
- **Rothmans Label in colour (no wording) n° 35048, déposée le 15 mai 1995 en classe 34,**
- **Rothmans light label n° 35442, déposée le 8 septembre 1995 en classe 34,**
- **Rothmans lights label colour (no wording) n° 37610, déposée le 27 mars 1997 en classe 34 ;**

Attendu qu'au motif de son opposition, ROTHMANS OF PALL MALL LTD affirme qu'en étant le premier demandeur à l'enregistrement de la marque «ROTHMANS», la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'en tant que propriétaire de la marque sus-visée, il dispose du droit exclusif d'utiliser cette marque ainsi que les produits qu'elle couvre et peut de ce fait empêcher l'usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes et susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public, telle que stipulé à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Attendu qu'il ajoute que l'aspect tout entier de la marque « PORTMAN Label » est très similaire à ses marques « ROTHMANS Label » tant sur le plan visuel que sur le

plan phonétique ; que les deux marques ont plus de ressemblances que de différences et que ces ressemblances pourraient semer une confusion dans l'esprit du consommateur qui croirait vraisemblablement à une nouveauté de la famille des marques ROTHMANS ; qu'il sollicite la radiation de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 ;

Attendu qu'en réplique MELFINCO S.A soutient que la comparaison des signes en conflit, tant sur les éléments figuratifs, les éléments verbaux que sur le plan intellectuel ne présente pas un risque de confusion entre les deux marques ;

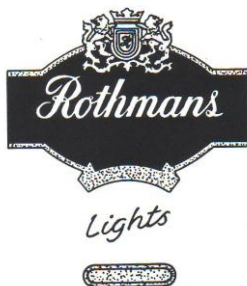
Que sur les éléments figuratifs, les graphismes des marques en conflit sont totalement différents ; que la marque « PORTMAN Label » n° 52551 comporte dans la partie supérieure du cercle un blason avec des images d'oiseaux « aigles » alors que les marques de ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED comportent des lions à la place des aigles ;

Que sur le plan intellectuel, le mot PORTMAN signifie un ouvrier du port encore appelé docker, tandis que le mot ROTHMANS est un néologisme fantaisiste, sans aucun sens ;

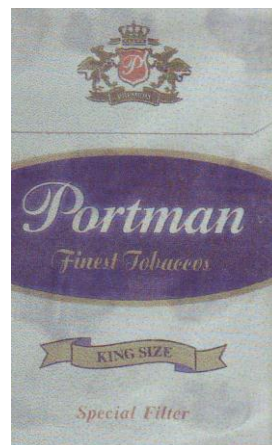
Que les éléments verbaux des marques en conflit sont totalement différents au plan visuel et au plan phonétique ; que ROTHMANS commence par « R », alors que PORTMAN a une consonne « P » et visiblement il est écrit avec les caractères épais ;

Qu'il n'y a pas risque de confusion entre les deux marques ;

Attendu que les marques se présentent ainsi :

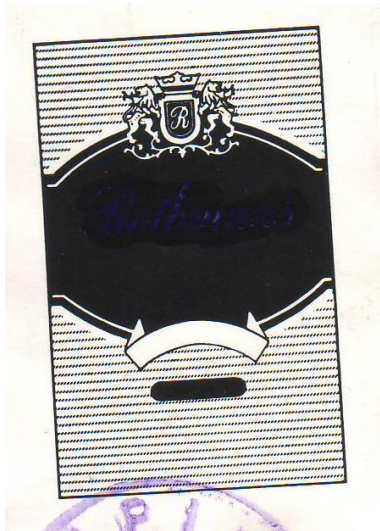


35442



52551

Marque querellée



N° 30026

Marques de l'opposant

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires couvrant les produits de la même classe, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 52551 de la marque « PORTMAN Label » formulée par ROTHMANS OF PALL MALL LTD est reçue quant à la forme.

Article 2 : Au fond l'enregistrement n° 52551 de la marque « PORTMAN Label » est radié.

Article 3 : MELFINCO S.A. 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 23 Mai 2008

(é) **Paulin EDOU EDOU**