

DECISION N° 0032/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de la marque « AMERICAN LEGEND LABEL » n° 53062

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°53062 de la marque «**AMERICAN LEGEND LABEL**» ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 3 mai 2007 par la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc représentée par le cabinet EKEME;
- Vu** la lettre n°3161/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «AMERICAN LEGEND LABEL» n°53062 ;

Attendu que la marque «AMERICAN LEGEND LABEL» a été déposée le 22 décembre 2005 par ROCK INTERNATIONAL PTE (SINGAPORE) et enregistrée sous le n°53062 en classes 34 puis publiée au BOPI n°4/2006 du 10 novembre 2006 ;

Attendu que la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc est titulaire de la marque: **AMERICAN LEGEND LABEL N° 35438 du 8 septembre 1995 en classe 34** ;

Attendu qu'au motif de son opposition, KARELIA TOBACCO COMPANY affirme qu'en vertu de cet enregistrement il a le droit exclusif à l'utilisation de la marque « **AMERICAN LEGEND LABEL** » ;

Qu'en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle peut empêcher l'usage par un tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public, tel que stipulé par l'article 7 de l' Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque 53062 est identique à la sienne et qu'il y a risque de confusion ;

Attendu qu'en réplique la société ROCK INTERNATIONAL PTE (SINGAPORE) soutient que le demandeur n'utilise pas la marque querellée en territoires OAPI depuis 12 ans ;

Qu'il est titulaire de la même marque au Ghana ;

Que la marque n° 35438 doit être radiée parce qu'inutilisée ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque n° 53062

Marque querellée



Marque n°35438

Marque de l'opposant

Attendu que l'enregistrement n°35438 n'a jamais été judiciairement radié pour non utilisation ;

Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant au même produit pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux ou à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°53062 de la marque «AMERICAN LEGEND LABEL » formulée par la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc est reçue en la forme, au fond est dite fondée.

Article 2 : La marque «AMERICAN LEGEND LABEL » n° 53062 déposée par la société ROCK INTERNATIONAL PTE est radiée.

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

Article 4 : La société ROCK INTERNATIONAL PTE (SINGAPORE) 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 14 Janvier 2009

(é) **Paulin EDOU EDOU**