

DECISION N° _____ 039 _____ /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant confirmation de la radiation de l'enregistrement de
la marque « MARBLE DESIGN » n° 58615**

**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° 58615 de la marque « MARBLE DESIGN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 24 décembre 2009 par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, représentée par le Cabinet NICO HALLE ;
- Vu** la lettre N° 0018/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 8 janvier 2010 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MARBLE DESIGN » n° 58615;

Attendu que la marque « MARBLE DESIGN » a été déposée le 27 mars 2008 par la société MELFINCO S.A et enregistrée sous le N° 58615 en classe 34, ensuite publiée au BOPI n°1/2009 paru le 15 juin 2009 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A affirme qu'elle est suite aux inscriptions de changement de dénomination régulièrement inscrits au Registre Spécial des Marques, titulaire des marques ci-après :

- « MARLBORO » n° 21220 déposée le 08 avril 1981 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO LIGHTS + Vignette » n° 21307 déposée le 29 avril 1981 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO LIGHTS + Vignette » n° 34163 déposée le 15 juillet 1994 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO Red label » n° 15605 déposée le 14 novembre 1975 dans la classe cl. 34 ;

- « MARLBORO + vignette » n° 27351 déposée le 8 mai 1987 dans la classe 34 ;
- « ROOFTOP & Device » n° 53989 déposée le 12 mai 2006 dans la classe 34 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur, à la suite des renouvellements intervenus respectivement en 2001, 2004 et 1995 ; qu'étant propriétaire de ces enregistrements, elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque « MARLBORO » en rapport avec les produits couverts par son enregistrement, et qu'elle est en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, qui est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public comme le stipule l'Article 7 de l'Accord de Bangui Révisé ;

Qu'aux termes de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III dudit Accord, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la marque « MARBLE » ressemble à sa marque et cette ressemblance visuelle et phonétique, est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ; que le risque de confusion est présumé exister, lorsqu'une marque identique est utilisée pour les produits identiques, comme le prévoit l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la marque « MARBLE DESIGN » n° 58615 a été radiée par décision N° 00002/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 4 janvier 2011, suite à l'opposition formulée par la société HTS HONGTA SUISSE S.A le 20 novembre 2009 ; que la présente opposition introduite par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A est, dès lors, devenue sans objet,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 58615 de la marque « MARBLE DESIGN » formulée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S. A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la radiation de l'enregistrement n° 58615 de la marque « MARBLE DESIGN » prononcée par décision N° 00002/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 4 janvier 2011, suite à l'opposition

introduite le 20 novembre 2009 par la société HTS HONGTA SUISSE S.A est confirmée.

Article 3 : La société MELFINCO S. A, titulaire de la marque «MARBLE DESIGN » n° 58615 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 11 janvier 2011

(é) **Paulin EDOU EDOU**