

DECISION N° 0048 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« EMPIRE ROYALS + Vignette » n° 64219**

**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° 64219 de la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 juillet 2011 par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le Cabinet J. EKEME ;

Attendu que la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » a été déposée le 4 mai 2010 par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch Handelsgesellschaft mbH et enregistrée sous le n° 64219 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 6/2010 paru le 14 avril 2011 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED fait valoir, qu'elle est titulaire des marques :

- ROTHMANS ROYAL n° 19882 déposée le 8 janvier 1980 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL n° 31474 déposée le 8 janvier 1992 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans la classe 34 ;
- ROYALS Label n° 45365 déposée le 6 novembre 2001 dans la classe 34 ;
- ROYALS n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34.

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement des marques « ROTHMANS ROYALS » et « ROYALS », la propriété de ses marques lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou

un signe les ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » n° 64219 est tellement similaire à ses marques, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion si elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 34 ; que sa marque « ROYALS » est le second des deux mots formant la marque du déposant ; que l'ajout du mot « EMPIRE », peu significatif et vague dans cette marque n'est pas visible et ne suffit pas à lui seul de distinguer cette marque de ses marques ;

Que sur le plan visuel et phonétique, les marques ont plus de ressemblances que de différences et la confusion peut se produire ; que la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

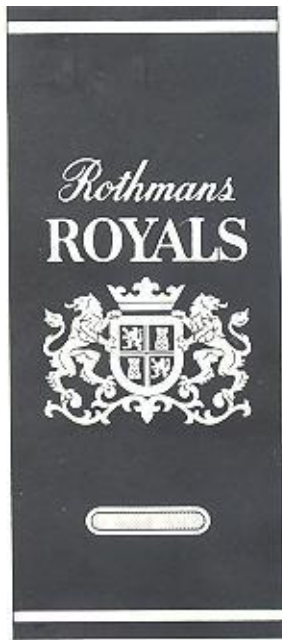
Attendu que la société MEDI PLUS TEC Medizinisch Handelsgesellschaft mbH fait valoir dans son mémoire en réponse que l'opposition doit être rejetée au regard de la distinctivité de sa marque, des différences importantes que présentent les signes en conflit et l'absence d'un risque de confusion pour le public ; que la comparaison des signes en présence doit tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause ;

Que sur le plan visuel, les marques antérieures sont des signes complexes composés de termes verbaux ROTHMANS ROYAL ou ROYALS, combinés avec un élément figuratif ; soit des signes nominaux qui reproduisent à l'identique les mêmes éléments verbaux ; que dans le signe attaqué « EMPIRE ROYALS », le terme d'attaque « EMPIRE » est suffisamment éloigné, des marques composées ; c'est sur lui que se porte l'attention du consommateur et il sera perçu comme l'élément dominant de sa marque ; que la combinaison de termes EMPIRE ROYALS et ROTHMANS ROYALS ou ROYALS confère à chaque marque une distinctivité ;

Que des points de vue phonétique et conceptuel, les éléments verbaux de sa marque présentent un rythme différent et une sonorité distincte par rapport aux marques antérieures ; que les marques antérieures ont une

construction différente de celle de sa marque ; que ces différences conceptuelles, visuelles et phonétiques confèrent à sa marque une distinctivité qui écarte tout risque de confusion ; qu'il convient d'admettre qu'il existe de fortes dissemblances visuelles et phonétiques conférant à la marque attaquée une distinctivité qui écarte tout risque de confusion ;

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



Marque n° 37689
Marque de l'opposant

64219

Page

Empire
ROYALS



Marque n° 64219
Marque querellée

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 34, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 64219 de la marque «EMPIRE ROYALS + Vignette » formulée par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 64219 de la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » est radié.

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

Article 4 : La société MEDI PLUS TEC Medizinisch Handelsgesellschaft mbH, titulaire de la marque « EMPIRE ROYALS + Vignette » n° 64219, 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 juillet 2012

(é) **Paulin EDOU EDOU**