

DECISION N° 0039 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« MARBLE » n° 64129**

**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° 64129 de la marque « MARBLE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2011 par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, représentée par le Cabinet NICO HALLE ;
- Vu** la lettre n° 02657/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 30 septembre 2011 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MARBLE » n° 64129 ;

Attendu que la marque « MARBLE » a été déposée le 16 mars 2010 par la société HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD et enregistrée sous le n° 64129 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 2011 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- « MARLBORO + Vignette » n° 15605 déposée le 14 novembre 1975 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO LIGHTS + Vignette » n° 34163 déposée le 15 juillet 1994 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO LIGHTS + Vignette » n° 21307 déposée le 24 avril 1981 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO » n° 21220 déposée le 8 avril 1981 dans la classe 34 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques « MARLBORO » et « ROOF Device » sous la forme verbale ou figurative, 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 elle 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 « MARBLE » n° 64129 du déposant présente des ressemblances visuelles et phonétiques avec ses marques ; que les cinq premières lettres qui composent ladite marque (M, A, R, B, L) correspondent exactement à la partie dominante de sa marque « MARLBL » contre « MARLBL » ; que l'ajout de la voyelle « E » peut significative, dans la marque postérieure n'annule pas ce risque de confusion ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent toutes les produits identiques de la classe 34 que sont le tabac et les articles pour fumeurs ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque et qui est déjà enregistrée pour des produits identiques ou similaires ou si elle ressemble à une telle marque au point de créer un risque de confusion ; 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 HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 64129 de la marque « MARBLE » formulée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 64129 de la marque « MARBLE » est radié.

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

Article 4 : La société HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD, titulaire de la marque « MARBLE » n° 64129, 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 9 janvier 2013

(é) **Paulin EDOU EDOU**