

DECISION N° 027/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MARBLE + Dessin » n° 68270

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° 68270 de la marque « MARBLE + Dessin » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 24 mai 2013 par la société PHILIP MORRIS BRANDS Sarl, représentée par le Cabinet NICO HALLE & Co LAW FIRM ;

Attendu que la marque « MARBLE + Dessin » a été déposée le 05 octobre 2009 par la société MELFINCO S.A et enregistrée sous le n° 68270 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru le 26 novembre 2012 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société PHILIP MORRIS BRANDS Sarl fait valoir, qu'elle est titulaire des enregistrements ci-après, suite à une cession totale conclue avec la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, régulièrement inscrite au Registre Spécial des Marques le 12 octobre 2011 ;

- 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 + vignette n° 27351 déposée le 8 mai 1987 dans la classe 34 ;
- MARLBORO Label n° 62707 déposée le 29 septembre 2009 dans la classe 34.

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur, à la suite des renouvellements intervenus respectivement en 2011, 2014 et 2005 ; qu'étant

propriétaire de ses enregistrements, elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque « MARLBORO » en rapport avec les produits couverts par ses marques ; qu'elle est en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers, de toute marque ressemblant à ses marques, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public comme le stipule l'Article 7 de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « MARBLE + Dessin » n° 68270 aux motifs que du point de vue visuel et phonétique, cette marque ressemble à ses marques qu'elle est susceptible de créer la confusion avec ces dernières ; que l'élément figuratif de la marque « MARBLE » n° 68270 est similaire à l'élément figuratif de ses marques antérieures ; que la marque du déposant est une copie simple de la syllabe d'attaque de sa marque « MAR » ; qu'il a associé à cette syllabe d'attaque les lettres « B » et « L » ce qui accentue le risque de confusion entre « MARLB » de « MARLBORO » et « MARBL » de la marque « MARBLE » du déposant ;

Que bien plus, le style de fond de la marque du déposant est très semblable à celui de ses marques ; que le blason utilisé par le déposant et la bande au bas de son logo sont quasi-identiques à ceux figurant sur ses marques, toutes choses qui attestent à suffire l'imitation et l'atteinte à la réputation de ses marques « MARLBORO » ; que le risque de confusion est renforcé par le fait les marques sont utilisées pour les produits identiques de la classe 34 ;

Que le déposant avait obtenu, en date du 27 mars 2008, l'enregistrement de la marque « MARBLE » à l'OAPI ; que cette marque a été enregistrée sous le n° 58615 ; que cet enregistrement a été radié par décision n° 002/OAPI/DG/DGJ/DAJ/SAJ du 04 janvier 2011 suite à une opposition formulée par la société HTS HONGTA SUISSE S.A, décision devenue définitive ;

Que les marques des deux titulaires en conflit ne peuvent donc pas coexister sans risque de confusion ; qu'aux termes 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 marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou si elle ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Attendu que la société MELFINCO S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que les marques en conflit n'ont ni les mêmes éléments verbaux ni les mêmes dessins ; que les éléments verbaux « MARBLE » et « MARLBORO » n'ont ni la même longueur, ni la même prononciation, encore moins la même

signification; que la marque « MARLBORO » ne peut donc être confondue avec une autre marque de cigarettes ;

Que les éléments figuratifs des deux marques sont aussi différents à tout point de vue ; que mêmes les couronnes qui sont utilisées par tous les producteurs de cigarettes sont aussi différentes d'une marque à l'autre ; que le mot « MELFINCO S.A » se trouve sous la dénomination « MARBLE », évocateur du nom commercial du déposant ; que conformément à l'article 7 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il est constant en jurisprudence que la reproduction même quasi-servile d'une marque enregistrée ne constitue pas une atteinte aux droits antérieurs enregistrés lorsque la modification altère la dénomination ; qu'aucune confusion n'est possible aussi bien au niveau de la texture, du prix de vente et des inscriptions portées sur les bordures respectives des marques en conflit ;

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



Marque n° 27351
Marque de l'opposant



Marque n° 68270
Marque de déposant

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérante par rapport aux différences entre la marque « MARBLE + Dessin » n° 68270 du déposant et la marque « MARLBORO + Vignette » n° 27351 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux mêmes produits de la même classe 34, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 68270 de la marque « MARBLE + Dessin » formulée par la société PHILIP MORRIS BRANDS Sarl est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 68270 de la marque « MARBLE + Dessin » est radié.

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

Article 4 : La société MELFINCO S.A, titulaire de la marque « MARBLE + Dessin » n° 68270, 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 19/12/2014

Le Directeur Général



Paulin EDOU EDOU