

DECISION N° 029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337

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° 68337 de la marque « RICHMAN ROYAL Label » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 avril 2013 par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le Cabinet EKEME LYSAGHT Sarl ;

Attendu que la marque « RICHMAN ROYAL Label » a été déposée le 14 juin 2011 par la société GLOBAL TOBACCO FZCO et enregistrée sous le n° 68337 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 ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED fait valoir, qu'elle est titulaire des enregistrements suivants :

- ROTHMANS ROYAL n° 19882 déposée le 08 janvier 1980 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL n° 31474 déposée le 08 janvier 1992 dans la classe 34 ;
- ROYALS n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34 ;
- ROYALS Label n° 45365 déposée le 06 novembre 2001 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYALS Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans la classe 34.

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont les derniers sont intervenus respectivement en 2010, 2011, 2012 et 2007 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques « ROTHMANS ROYALS » et « ROYALS » à l'OAPI conformément à l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque « ROYALS » lui revient; qu'en application de l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord, elle a le droit d'utiliser ses marques pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées et pour des produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher les tiers, agissant sans son consentement, de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337 du déposant est tellement similaire à ses divers enregistrements qu'elle est susceptible de créer la confusion, d'autant qu'elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 34 ; que plus particulièrement, le mot « ROYAL » est la deuxième des deux mots apparaissant dans la marque du déposant qui se distingue simplement par nom le moins signifiant « RICHMAN » ; qu'en outre, la représentation figurative de ladite marque est une copie conforme de sa marque « ROYALS Label » n° 45365 ; que le mot « ROYAL » est disposé de la même manière et dans la même police que celle utilisée pour sa marque ;

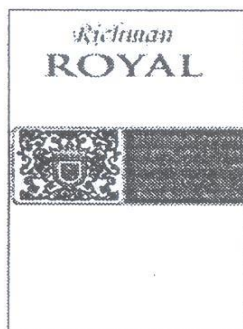
Que la marque du déposant présente de fortes ressemblances phonétiques et visuelles avec ses marques qu'elle est susceptible de créer la confusion avec ces dernières, ce d'autant qu'elle est utilisée pour couvrir les produits identiques de la classe 34 ; qu'elle constitue une violation des droits antérieurs lui appartenant ; que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle sollicite la radiation de la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337 pour atteinte aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant ;

Attendu que la société GLOBAL TOBACCO FZCO fait valoir dans son mémoire en réponse, que la présente opposition est dénuée de tout fondement et mérite le rejet au regard de la distinctivité de sa marque « RICHMAN ROYAL Label » et de l'impression d'ensemble différente que présentent les signes en conflit du point de vue visuel et phonétique ;

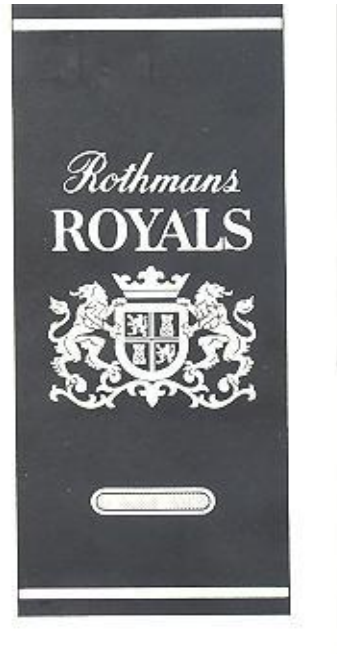
Que sa marque ne ressemble pas aux droits antérieurs invoqués de l'opposant ; que la comparaison des signes en présence doit tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit ; que du point de vue visuel, les marques présentent plus de différences que de ressemblances ; que phonétiquement « RICHMAN » et « ROTHMAN » ne se prononcent pas de la même façon ; que dès lors sa marque est suffisamment distinctive pour les produits de la classe 34 et est insusceptible de confusion ou de tromperie pour le consommateur de moyenne attention ; qu'il y a lieu d'admettre la coexistence

des marques, et de rejeter l'opposition de la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED ;

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



Marque n° 68337
Marque du déposant



Marque n° 37689
Marque de l'opposant

Attendu que du point de vue visuel (disposition des éléments verbaux et figuratifs), phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 34, que les différences invoquées par le déposant ne sont pas suffisantes pour supprimer ce risque, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 68337 de la marque « RICHMAN ROYAL Label » formulée par la société ROHMANS OF PALL MALL LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 68337 de la marque « RICHMAN ROYAL Label » est radié.

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

Article 4 : La société GLOBAL TOBACCO FZCO, titulaire de la marque « RICHMAN ROYAL Label » n° 68337, 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