

DECISION N° 069/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SIR JAMES » n° 69536

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° 69536 de la marque « SIR JAMES » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 octobre 2013 par la société RHUM MARTINIQUAIS SAINT JAMES, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;
- Vu** la lettre n° 03171/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 13 novembre 2013 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SIR JAMES » n° 69536 ;

Attendu que la marque « SIR JAMES » a été déposée le 16 novembre 2011 par la société HORORA et enregistrée sous le n° 69536 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société RHUM MARTINIQUAIS SAINT JAMES fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- RHUM PLANTATIONS SAINT JAMES n° 14801 déposée le 01 février 1973 dans la classe 33 ;
- SAINT JAMES n° 34404 déposée le 26 octobre 1994 dans les classes 30, 32 et 33 ;
- GRANITE SAINT JAMES n° 35376 déposée le 22 août 1995 dans la classe 33 ;

Que toutes ces marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que par les dépôts ci-dessus, la société RHUM MARTINICAIS SAINT JAMES dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « SAINT JAMES », conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; que ce droit s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ;

Que la validité du terme « SAINT JAMES » pour désigner des produits de la classe 33 est incontestable, ce nom étant parfaitement conforme aux exigences des articles 2 et 3 pour constituer une marque valable ; que les droits de l'opposant sont indiscutables ;

Que malgré l'adjonction de dessins, le terme « SAINT JAMES » constitue un élément distinctif et attractif des marques de l'opposant ; qu'à ce titre, il bénéficie d'une protection complète en dehors des autres éléments de la marque qui ont, eux, un caractère purement descriptif ;

Que le terme « SAINT JAMES » est l'élément principal de chacune de ses marques ; qu'ainsi, le dépôt et l'utilisation de mots voisins de « SAINT JAMES » constitue une imitation illicite au sens de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « SIR JAMES » est de façon évidente très similaire à « SAINT JAMES », de sorte qu'il en résulte un risque de confusion certain ; que les ressemblances sont visuelles et surtout phonétiques ;

Que sur le plan phonétique, la ressemblance est encore plus importante, les deux marques comprennent deux syllabes, dont une est identique (JAMES), la première syllabe, SIR, a une prononciation très voisine de SAINT du fait de la présence du son S en début de mot ; que dans la prononciation courante, généralement rapide, le son R de SIR sera peu perceptible, ainsi entre SIR et SAINT, la différence phonétique sera peu sensible à l'oreille et les sonorités des deux marques seront entendues comme pratiquement identiques ; qu'il ressort de cette comparaison que les deux marques ont des ressemblances qui l'emportent largement sur les quelques différences de détail qui peuvent être relevées ;

Qu'il est admis selon la jurisprudence constante, que quand les ressemblances sont nettement plus importantes que les différences, le risque de confusion est établi de façon certaine ;

Attendu que la société HORORA n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulée par la société RHUM MARTINICAIS SAINT JAMES, 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° 69536 de la marque « SIR JAMES » formulée par la société RHUM MARTINIQUEAIS SAINT JAMES est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 69536 de la marque « SIR JAMES » est radié.

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

Article 4 : La société HORORA, titulaire de la marque « SIR JAMES » n° 69536, 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