

DECISION N° 079/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » n° 69051

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° 69051 de la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 2013 par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS BRANDS SARL, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ;
- Vu** la lettre n° 3216/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 novembre 2013 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » n° 69051 ;

Attendu que la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » a été déposée le 15 septembre 2011 par la société EXPLOSAL LIMITED et enregistrée sous le n° 69051 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

Attendu qu'au soutien de l'opposition, les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS BRANDS SARL font valoir qu'elles sont titulaires des marques « MARLBORO & ROOF Vignette » et « ROOF Vignette » à l'OAPI ; que l'opposition est fondée sur les enregistrements antérieurs de marques ci-après :

- MARLBORO LIGHTS Vignette n° 21307 déposée le 29 avril 1981 dans la classe 34 ;
- MARLBORO LIGHTS MENTHOL Vignette n° 34163 déposée le 15 juillet 1994 dans la classe 34 ;

- MARLBORO RED Vignette n° 15605 déposée le 14 novembre 1975 dans la classe 34 ;
- MARLBORO RED Vignette n° 27351 déposée le 08 mai 1987 dans la classe 34 ;
- ROOFTOP DEVICE (MARLBORO) n° 53989 déposée le 12 mai 2006 dans la classe 34 ;
- MARLBORO LONG & PM CREST Logo n° 68777 déposée le 12 août 2011 dans la classe 34 ;

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

Que la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » n° 69051 du déposant est similaire aux marques des opposants « MARLBORO & ROOF Vignette » et « ROOF Vignette », l'opposition est donc basée sur l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose que « la marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que les deux parties appliquent les marques sur les produits identiques qui sont les cigarettes, que les produits de cigarettes sont achetés par les consommateurs de toutes les classes, y compris le consommateur analphabète, qui ne tient pas compte du nom du produit avant de le choisir, mais prend en compte les éléments visuels qui sont sur l'emballage pour identifier le produit ;

Que les produits de cigarettes sont généralement placés derrière les boutiques et le consommateur en général ne contrôle pas ces produits au moment d'acheter, il peut soit demander le produit au vendeur en magasin ou montrer le produit à distance, dans le cas où il ne pas en mesure de lire le nom verbal sur le produit ;

Que la marque du déposant comporte les éléments visuels et qui sont conceptuellement similaires à ceux des marques antérieures des opposants « ROOF Vignette » et « MARLBORO & ROOF Vignette » ;

Qu'en outre l'élément dominant de la marque n° 53989 des opposants est la forme « ROOF », cet élément est porté sur toutes les marques des opposants, et aussi utilisé séparément en relation avec les activités des opposants, que cette forme était si importante pour les activités des opposants au point où la protection séparée à titre de marque a été faite en mai 2006 ;

Que l'utilisation de la marque du déposant est susceptible d'induire le public en erreur, en même temps qu'elle viole les dispositions de l'article 3(b) et (c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que les produits des deux titulaires sont vendus dans les mêmes rayons, que les opposants n'ont jamais consenti ou autorisé l'utilisation ou le dépôt de leurs marques par le déposant ; que le dépôt de la marque querellée à été fait de mauvaise foi ;

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



Marque n° 15605
Marque de l'opposant



Marque n° 69051
Marque du déposant

Attendu que la société EXPLOSAL LIMITED n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 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° 69051 de la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS BRANDS SARL est reçue en la forme.



Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 69051 de la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » est radié.

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

Article 4 : La société EXPLOSAL LIMITED, titulaire de la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » n° 69051, 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