

DECISION N°320/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « RED TIGER + Logo » n°77938

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°77938 de la marque « RED TIGER + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 15 décembre 2015 par la société Heineken Asia Pacific Pte Ltd, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Attendu que la marque « RED TIGER + Logo » a été déposée le 31 décembre 2013 par la société Tan Quang Minh Manufacture Trading Co. Ltd et enregistrée sous le n°77938 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n°06 MQ/2014 paru le 15 juin 2015 ;

Attendu que la société Heineken Asia Pacific Pte Ltd fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est une brasserie internationale qui produit et commercialise les produits marqués « TIGER » à travers le monde entier ; qu'elle est titulaire de plus de 250 marques dans plus de 70 pays au monde ; qu'à ce titre, elle est propriétaire des enregistrements des marques ci-après à l'OAPI :

- TIGER Vignette n°40249 déposée le 03 décembre 1998 dans la classe 32 ;
- TIGER Circle n°53860 déposée le 21 avril 2006 dans la classe 32 ;
- TIGER Label n°53861 déposée le 21 avril 2006 dans la classe 32.

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques « TIGER », la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque qui ressemble à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « RED TIGER + Logo » n°77938 au motif que cette marque est pratiquement identique à ses marques antérieures étant donné qu'elle incorpore le terme « TIGER » qui est l'élément distinctif et dominant de ses marques, ainsi que l'image du tigre qui est très semblable au tigre utilisé dans ses marques antérieures ; qu'elle peut à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec ces dernières; que les marques offrent une impression d'ensemble quasi-identique ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques en conflit ont été déposées pour des produits identiques ou similaires de la classe 32 ; que les consommateurs et les milieux commerciaux seront induits en erreur sur l'origine des produits concernés et seront amenés à croire que les produits marqués « TIGER » proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, alors que ce n'est pas le cas ; qu'en conséquence, elle sollicite la radiation de la marque « RED TIGER + Logo » n°77938 déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société Tan Quang Minh Manufacture Trading Co. Ltd fait valoir dans son mémoire en réponse que l'opposant est titulaire de plusieurs marques à l'OAPI ; qu'il n'a pas indiqué dans sa requête celle qui fait l'objet de contrefaçon ; qu'une opposition est faite entre une

marque antérieure contre une marque postérieure et non pas entre un groupe de marques antérieures contre une seule ; qu'il y a lieu de déclarer cette opposition irrecevable et de renvoyer l'opposant à préciser la marque contre laquelle celle du déposant créer un risque de confusion ;

Que du point de vue visuel, sa marque « RED TIGER + Logo » n°77938 est un signe complexe de couleur bleu distinctif pour les produits concernés ; qu'en plus la position de l'animal, du design et des écritures du mot « TIGER » ne ressemble à aucune des marques de l'opposant ; que du point de vue phonétique, sa marque se prononce « SUPER TIGER » et « tiger » isolément la couleur rouge étant la couleur dominante et le « RED » étant le mot d'attaque ; que par contre, les marques de l'opposant se prononcent soit « tiger GOLD MEDAL » soit « Tiger LABEL »

BEER » ce qui éloigne le risque de confusion ; que bien que les marques couvrent les mêmes produits de la classe 32, leur coexistence peut être admise sur le marché ;

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



Marque n°77938
Marque du déposant



Tiger in circle logo

Marque n°53861
Marque n°53860
Marque de l'opposant
Marque de l'opposant

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle (imitation du dessin du tigre de l'enregistrement n°53860 de l'opposant) et phonétique (reprise de l'élément verbal « TIGRE » des enregistrements n°49249 et n°53861 de l'opposant) prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°77938 de la marque « RED TIGER + Logo » formulée par la société Heineken Asia Pacific Pte Ltd est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°77938 de la marque « RED TIGER + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société Tan Quang Minh Manufacture Trading Co. Ltd, titulaire de la marque « RED TIGER + Logo » n°77938, 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 14/09/2016

(é) **Paulin EDOU EDOU**