

DECISION N°279/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PINE » n°77006

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°77006 de la marque « PINE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 septembre 2015 par la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SASU), représentée par le Cabinet Ekémé Lysaght Sarl ;
- Vu** la lettre n°06016/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 14 octobre 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PINE » n° 77006 ;

Attendu que la marque « PINE » a été déposée le 04 octobre 2013 par la société KT & G Corporation et enregistrée sous le n°77006 pour couvrir les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2014 paru le 31 mars 2015 ;

Attendu que la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SASU) fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques :

- FINE 120 Vignette n°18057 déposée le 26 avril 1978 dans la classe 34 ;
- FINE Etiquette n°20509 déposée le 06 août 1980 dans la classe 34 ;
- FINE n°34642 déposée le 23 décembre 1994 dans la classe 34.

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont les

derniers sont intervenus en 2008, 2010 et 2014 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa

marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle est également en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque « FINE » dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 alinéa 1 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « PINE » n°77006 au motif que cette marque est similaire à ses marques antérieures, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion étant donné qu'elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires de la même classe 34 ; que la seule différence entre les deux marques « FINE » et « PINE » consiste au remplacement de la lettre « F » du droit antérieur par la lettre « P » ; que du point de vue visuel et phonétique le terme « PINE » est similaire au terme « FINE » que ceci est de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Que conformément aux dispositions 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 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 ; qu'il y a lieu de constater que cette marque constitue une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs et de prononcer sa radiation conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que du point de vue visuel (même nombre de lettres et identité des 03 dernières) et phonétique (même consonance), il existe un risque de confusion entre la marque « PINE » n°77006 du déposant avec les marques « FINE » n°18057, n°20509 et n°34642 de l'opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 34, 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 ;

Attendu en outre que la société KT & G Corporation n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la Société Nationale Industrielle des Tabacs et Allumettes (SASU) ; que son mémoire en réplique introduit le 27 mars 2016 et les observations orales de son Conseil du 30 mars 2016 ne peuvent être pris en compte ; 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°77006 de la marque « PINE » formulée par la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SASU) est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°77006 de la marque « PINE » est radié.

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

Article 4 : La société KT &G Corporation, titulaire de la marque « PINE » n°77006, 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 29/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU