

## **DECISION N° 380/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « EMPIRE ROYALS » n° 78516**

#### **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° 78516 de la marque « EMPIRE ROYALS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 décembre 2015 par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le cabinet EKEME LYSAGHT SARL ;

**Attendu que** la marque « EMPIRE ROYALS » a été déposée le 13 février 2014 par la société MEDI Plus TEC Medizinisch-technische Handelsgesellschaft mbH et enregistrée sous le n° 78516 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2014 paru le 22 juin 2015 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- 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 ;
- ROTHMANS ROYALS Label n° 37689 déposée le 17 avril 1997 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS Label n° 45365 déposée le 06 novembre 2001 dans la classe 34 ;
- ROYALS n° 45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34 ;

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

**Qu'**étant le propriétaire des marques énumérées ci-dessus, il a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par ces enregistrements ; qu'il a également le droit d'interdire l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques ROYALS et ROTHMANS ROYALS, au point de créer la confusion dans l'esprit du public, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** sa marque n° 45640 « ROYALS » est le terme d'attaque des ses marques et le terme « EMPIRE » ne suffit pas à établir le caractère distinctif de la marque querellée ;

**Que** sur le plan visuel et phonétique, ces marques ont plus de ressemblances que de différences, et la confusion est susceptible de se produire, d'autant plus que les marques des deux titulaires couvrent des produits identiques et similaires, les consommateurs pourraient confondre lesdits produits s'ils sont vus indépendamment l'un et l'autre ;

**Que** l'opposant a obtenu la radiation par la Commission Supérieure de Recours de l'enregistrement de la marque « EMPIRE ROYALS » n° 64039, par Décision n° 00171/CSR/OAPI du 13 novembre 2013 ; que eu égard aux dispositions

de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « EMPIRE ROYALS » n° 78516, qui constitue une violation des droits antérieurs de l'opposant ;

**Attendu que** la société MEDI Plus TEC Medizinisch-technische Handelsgesellschaft mbH fait valoir dans son mémoire en réponse que les marques antérieures de l'opposant sont complexes, composées des termes verbaux ROTHMANS ROYAL et ROYALS, combinés avec des éléments figuratifs ;

**Que** le terme « EMPIRE » est l'élément dominant de la marque querellée, sur lequel le consommateur porte attention, alors que le terme « ROYALS » révèle un caractère évocateur et renvoie à la notion de haut de gamme du produit ;

**Que** phonétiquement, la prononciation du mot « ROYAL » identique aux marques de l'opposant, apparaît en arrière-plan, et c'est sur le terme d'attaque « EMPIRE » que se concentre l'attention du consommateur OAPI pour les produits concernés ;

**Que** conceptuellement, les marques de l'opposant ont une composition différente ; elles sont d'une part complexes, composés d'éléments verbaux qui sont représentés dans des éléments figuratifs, et d'autre part des signes nominaux qui combinent des mots, le terme

« ROYALS » ayant un caractère usuel pour les articles pour fumeurs, les cigarettes et autres produits de tabac dans l'espace OAPI ;

**Que** la marque querellée est une marque verbale avec la combinaison suffisamment distincte des termes EMPIRE et ROYALS, représentés dans des éléments figuratifs ; que les consommateurs ne pourront pas confondre ou être trompés par la marque querellée ;

**Que** la marque du déposant est le prolongement de la marque « EMPIRE & Device » n° 58773, qui a été reconnue et consolidée dans la décision rendue par la Commission Supérieure de Recours n° 00158/OAPI/CSR du 26 avril 2012, « le terme « ROYALS » n'est ni la particularité ni enregistré par l'unique marque contestée « EMPIRE ROYALS », le terme « ROYALS » est un ajout purement descriptif, qui décrit une qualité du produit ;

**Qu'en** outre, l'opposition formulée contre la marque « EMPIRE ROYALS » n° 67691 par la société

ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED a été rejetée par Décision n° 0029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014, du Directeur Général de l'OAPI ;

**Attendu que** les marques des deux titulaires « ROTHMANS ROYAL » n° 19882 et 31474 et « EMPIRE ROYALS » n° 78516 sont des marques verbales ;

**Attendu que** dans une cause similaire entre les mêmes parties, la Commission Supérieure de Recours a par décision n° 171/CSR/OAPI du 13 novembre 2013, annulé la décision n° 0053/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11 juillet 2012 portant rejet de l'opposition et ordonné la radiation de la marque « EMPIRE ROYALS » n° 64039 querellée, au motif que « le terme « EMPIRE » n'est en rien déterminant pour distinguer suffisamment une cigarette lorsqu'il est associé au terme « ROYALS » déjà usité par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED pour les produits relevant de la même classe » ; qu'il y a lieu en espèce de suivre cette jurisprudence,

## **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 78516 de la marque « EMPIRE ROYALS » formulée par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 78516 de la marque « EMPIRE ROYALS » est radié.

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

**Article 4** : La société MEDI Plus TEC Medizinisch-technische Handelsgesellschaft mbH, titulaire de la marque « EMPIRE ROYALS » n° 78516, 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 30/12/2016

**(é) Paulin EDOU EDOU**