

DECISION N° 249/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » n° 74500

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° 74500 de la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 juin 2014 par La Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes - SASU, représentée par le cabinet EKEME LYSAGHT SARL ;
- Vu** la lettre n° 02661/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 27 août 2014 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » n° 74500 ;

Attendu que la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » a été déposée le 08 mars 2013 par la société KT & G CORPORATION, et enregistrée sous le n° 74500 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2013 paru le 31 janvier 2014 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, La Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes - SASU fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- FINE 120 Label n° 18057, déposée le 26 avril 1978 dans la classe 34 ;
- FINE Label 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 actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'étant le propriétaire des enregistrements n°s 18057, 20509 et 34642, l'opposant a le droit exclusif d'utiliser ses marques pour les produits couverts par ses enregistrements et est habilité à interdire l'utilisation par un tiers, de toute marque qui ressemble à la marque FINE au point de prêter à confusion, comme le dispose

l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque querellée est semblable aux marques de l'opposant et susceptible de créer la confusion si elle est utilisée pour exploiter des produits identiques ou similaires ; que la partie prédominante de la marque du déposant est le mot PINE, qui diffère de la marque FINE par l'unique lettre F ;

Que le mot PINE est visuellement et phonétiquement similaire au mot FINE quelque soit sa prononciation en anglais ou en français ; que comme la lettre P est très semblable à la lettre F, ces marques sont visuellement similaires et le consommateur moyen est susceptible de confondre les deux produits vus indépendamment ; que ces marques ont plus de ressemblances que de différences et la confusion peut donc se produire ;

Que conformément à l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » n° 74500 n'est pas éligible pour l'enregistrement et constitue une violation des droits de l'opposant ;

Attendu que du point de vue visuel et phonétique (police des éléments verbaux identique pour les marques des deux titulaires, lettres de couleur blanche sur fond sombre, même séquence de prononciation : PINE –

FINE, les termes « Blue American Blend » de la marque du déposant sont descriptifs du produit), il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits identiques ou 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 d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes - SASU, 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° 74500 de la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » 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° 74500 de la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » est radié.

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

Article 4 : La société KT & G CORPORATION, titulaire de la marque « PINE BLUE AMERICAN BLEND & Design » n° 74500, 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU