

DECISION N° 269/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« GRACE » n° 75454**

**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° 75454 de la marque « GRACE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 novembre 2014 par la société FINANSCONSULT EOOD, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP ;
- Vu** la lettre n° 4417/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 26 novembre 2014 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « GRACE » n° 75454 ;

Attendu que la marque « GRACE » a été déposée le 14 juin 2013 par la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED et enregistrée sous le n° 75454 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2013 paru le 11 juillet 2014 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société FINANSCONSULT EOOD fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « GRACIA » n° 70699, déposée le 31 mai 2011 dans la classe 34 ;

Qu'aux termes des 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 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 marques en conflit sont des marques verbales, elles ont le même nombre de syllabe et sont toutes écrites de la même manière ; que « GRACIA » en espagnol veut dire GRACE en français et que l'espace OAPI est à dominance francophone, le déposant a fait enregistrer la marque « GRACE » afin d'exploiter les acquis de la marque antérieure ;

Que la prononciation de ces deux marques est rapprochée et le consommateur d'attention moyenne croirait que la marque postérieure est une variante de la marque antérieure ; que « GRACIA » et « GRACE » veulent dire la même chose en langues différentes notamment l'espagnol et le français, qui sont des langues parlées dans l'espace OAPI ;

Que les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits de la classe 34 dont le tabac ; qu'il y a identité des produits couverts ; que les consommateurs dans la zone OAPI croiront que ces deux marques appartiennent à la même personne donc l'opposant ; que les deux marques ont été déposées pour la commercialisation des cigarettes d'où l'impossibilité de cohabitation dans l'espace OAPI ;

Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel (reproduction quasi-identique de la marque verbale de l'opposant, prononciation proche, les deux marques renvoient à la même réalité : GRACIA est la traduction de GRACE en langue espagnole), il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux mêmes produits de la classe 34, pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Attendu en outre que la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED n'a pas réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société

FINANSCONSULT EOOD, 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° 75454 de la marque « GRACE » formulée par la société FINANSCONSULT EOOD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 75454 de la marque « GRACE » est radié.

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

Article 4 : La société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, titulaire de la marque « GRACE » n° 75454, 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