

DECISION N°649/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque «KT & G PINE BLUE» n° 93163

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° 93163 de la marque «KT & G PINE BLUE» ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 août 2018 par la Société NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU représentée par le Cabinet Ekémé Lysaght SARL;
- Vu** la lettre n° 0942/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 30 août 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «KT & G PINE BLUE» n° 93163 ;

Attendu que la marque «KT & G PINE BLUE» a été déposée le 29 Février 2016 par le cabinet Afric'Intel Consulting, au nom de la société KT & G CORPORATION et enregistrée sous le n° 93163 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI N° 05 MQ/2017 paru le 13 février 2018;

Attendu que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU, fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- "FINE LONDON/PARIS LABEL", n° 79861 déposée le 11 juin 2014, dans la classe 34,
- "FINE LONDON/PARIS LABEL", n° 79862 déposée le 11 juin 2014, dans la classe 34,
- "FINE FRESH FILTER DUO", n°79385 déposée le 25 avril 2014 dans la classe 34,
- "FINE", n°34642 déposée le 23 décembre 1994, dans la classe 34,
- "FINE KING SIZE LABEL", n°20509 déposée le 06 août 1980, dans la classe 34,
- "FINE 120 LABEL" , n° 18057 déposée le 26 avril 1978, dans la classe 34;

Qu'étant la première à demander l'enregistrement des marques ci-dessus mentionnées pour les produits de la classe 34, elle est en droit d'empêcher l'utilisation par des tiers de toute marque ressemblant aux marques qui pourraient créer la confusion dans l'esprit du public, comme stipulé à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui;

Que la marque querellée est similaire à ses marques et que le risque de confusion est présumé exister lorsqu'une marque similaire est utilisée pour les mêmes produits comme stipulé à l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque querellée couvre les produits de la classe 34 qui sont à la fois similaires et identiques à ceux couverts par ses enregistrements antérieurs ;

Que ces produits sont à la fois similaires et identiques à la vente aux mêmes consommateurs dans les mêmes points de vente à savoir les buralistes, les magasins généraux, les supermarchés et assimilés qu'ainsi le risque de confusion chez le consommateur quant à l'origine des produits offerts est présent ;

Que l'élément verbal "FINE" dans tous les enregistrements de l'opposant est très bien connu des consommateurs qui pourrait à tort penser que l'étiquette du déposant est une autre variante de la famille des marques "FINE LABEL" de l'opposant et qu'en vertu de l'article 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, la marque querellée est une violation de ses droits antérieurs ;

Que du point de vue à la fois visuel et phonétique, les marques ont plus de ressemblances que de différences et qu'une confusion est donc susceptible de se produire;

Attendu que la société KT & G CORPORATION dans sa réponse souligne que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment des différences visuelle, phonétique et conceptuelle ;

Que la marque de l'opposant est une marque verbale et celles du défendeur , des marques complexes; Que l'acronyme "KT & G" est en position d'attaque et caractères droits et noirs, et les termes "PINE BLUE" écrits en caractères droits et noirs, en position secondaire et l'acronyme devrait être considéré comme l'élément dominant et distinctif de la marque en raison de son positionnement au sein de la marque contestée; qu'il est de jurisprudence constante que les consommateurs retiennent davantage les éléments placés en première position;

Que du point de vue visuel et phonétique, la comparaison entre "PINE/FINE" faite par l'opposante ne prend pas en compte les autres éléments constitutifs des marques à savoir le terme "KT & G" et la présence d'éléments figuratifs au sein des marques de l'opposante ; qu' il y a lieu visuellement de constater la différence tant par la longueur des marques en cause; que phonétiquement cette longueur induit une absence de ressemblance entre les deux marques;

Que de point vue conceptuel, la signification des termes constituant les deux marques n'ont rien en commun ; que le terme "FINE" est évocateur de l'idée selon laquelle les produits sont de qualité supérieure et /ou que les produits sont "fines" or la marque querellée en terme anglais "PINE BLUE" signifie le pin bleu et son acronyme aucune signification;

Attendu que la société KT & G Corporation a déjà déposé plusieurs fois la même marque « PINE » qui a été plusieurs fois enregistrée et plusieurs fois radiée, notamment par :

- décision N° 0023/OAPI/DG/SCAJ du le 25 janvier 2005 portant radiation de l'enregistrement de la marque «PINE» n° 48364 déposée le 23 juillet 2003,
- décision N° 0049/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque «PINE + Dessin» n° 53035 déposée le 16 décembre 2005,
- décision N° 066/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 9 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PINE + Logo » n° 68994 déposée le 08 septembre 2011,
- décision N°279/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 avril 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PINE » n°77006 déposée le 04 octobre 2013;

Attendu que le dépôt par la même société KT & G CORPORATION de la même marque « PINE », pour les mêmes produits de la même classe 34 illustre la malhonnêteté de ladite société ; qu'il s'agit d'opérations effectuées pour couvrir les actes de contrefaçon de la marque de la SOCIETE NATIONALE d'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, en se munissant des procès-verbaux de nouveaux dépôts et le cas échéant des nouveaux certificats d'enregistrement qui feront l'objet d'opposition; que la décision définitive n'intervenant qu'après plusieurs mois, voire plusieurs années, cela lui donne le temps de continuer à l'exploiter pendant cette période ;

Qu'il y a lieu de dénoncer une fois de plus cette pratique malhonnête ;

Attendu qu'un échantillon des marques des deux titulaires en conflit se présente ainsi :



Marque n° 79862 de l'opposant

KT&G PINE BLUE

Marque n° 93163 du défendeur

Attendu que les signes en présence présentent plus de ressemblances tant visuelle que phonétique prépondérantes par rapport aux différences et que l'ajout du terme "KT&G" et "Blue" dans la marque querellée n'est suffisamment pas caractéristique d'une différence, et que le public ne retiendra que l'élément dominant et distinctif "FINE" dans l'un et "PINE" dans l'autre ;

Qu'il y a lieu de noter que le risque de confusion existe entre les marques des deux titulaires 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 deux marques sous les yeux en même temps.

DECIDE :

Article 1: L'opposition à l'enregistrement n° 93163 de la marque «KT & G PINE BLU» formulée par la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, SASU, est recevable en la forme.

Article 2: Au fond, l'enregistrement n° 93163 de la marque «KT & G PINE BLUE» 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 « KT & G PINE BLUE» n° 93163, 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 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**