



COMMISSION SUPERIEURE DEREOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 24 au 27 Avril 2012

DECISION N° 00158--/OAPI/CSR DU 26 AVRIL 2012

COMPOSITION

Président : Monsieur KOUAM TEKAM Jean Paul
Membres : Monsieur NAMKOMOKOÏNA Yves
Monsieur Adama Yoro SIDIBE
Rapporteur : Monsieur NAMKOMOKOÏNA Yves

Recours en annulation de la décision n° 023/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Janvier 2011 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « EMPIRE & DEVICE » n° 58773.

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 023/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « EMPIRE & DEVICE » a été déposée le 14 Avril 2008 par la société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH et enregistrée sous le n° 58773 en classe 34, puis publié au BOPI 1/2009 paru le 29 Juin 2009 ;

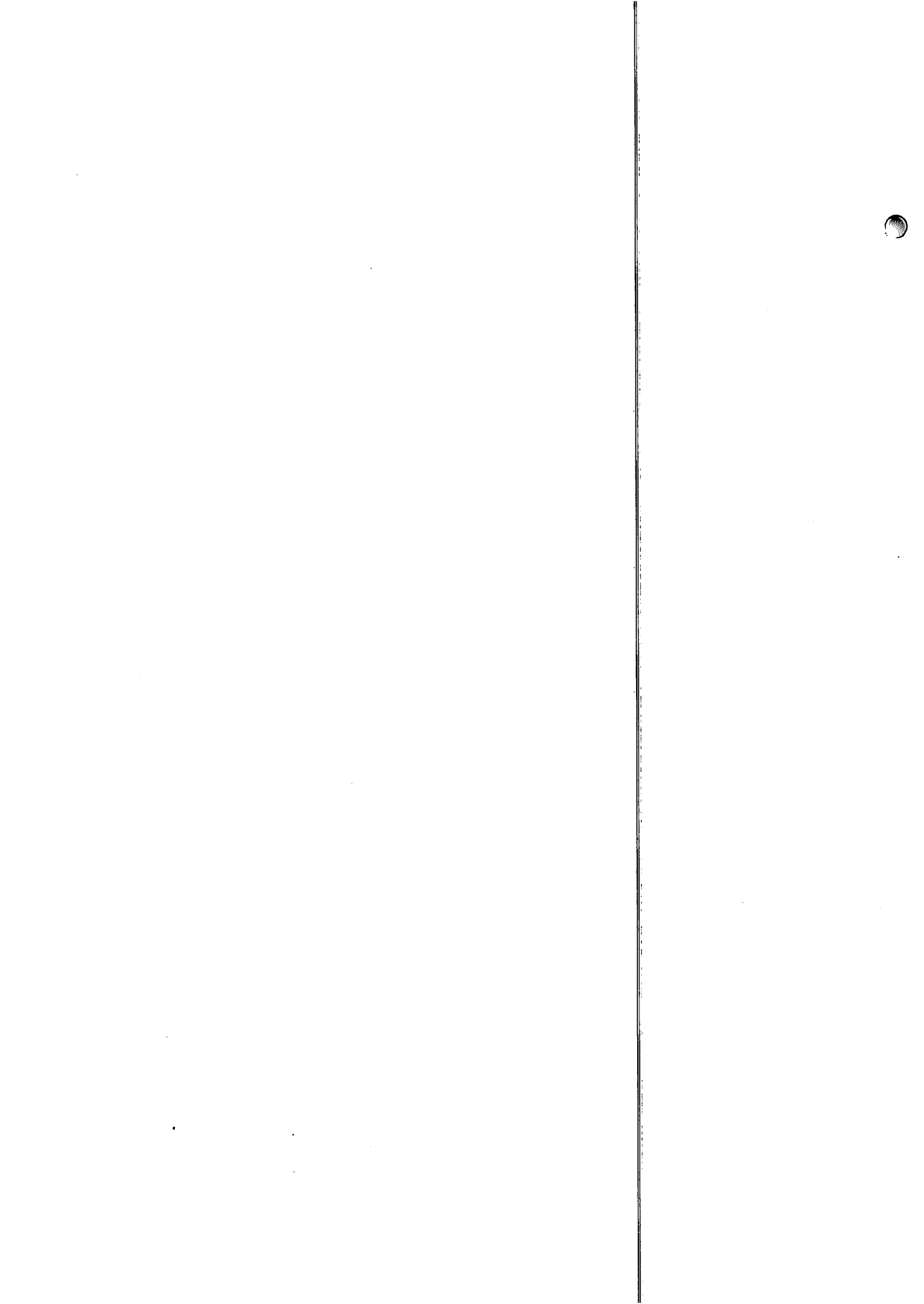
Considérant que la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A représentée par le Cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING a formulé une opposition à cet enregistrement le 24 décembre 2009 ; qu'au soutien de cette demande, elle expose qu'elle est titulaire des marques ci-après :

- « MARLBORO LIGHT + Vignette » n° 21307 déposée le 29 Avril 1981 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO LIGHTS + Vignette » n° 34163 déposée le 15 Juillet 1994 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO Red Label » n° 15605 déposée le 14 Novembre 1975 dans la classe 34 ;
- « MARLBORO + Vignette » n° 27351 déposée le 08 Mai 1987 dans la classe 34 ;
- « ROOFTOP & Device » n° 53989 déposée le 12 Mai 2006 dans la classe 34 ;

Que ces marques ont été acquises suite aux inscriptions de changement de dénomination régulièrement inscrites au Registre Spécial des Marques en 2001 ; qu'elles ont été renouvelées en 2001, 2004, 2005 et 2007 ;

Que la marque « EMPIRE & DEVICE » ressemble aux marques MARLBORO au point de créer un risque de confusion pour le public ; qu'elle porte ainsi atteinte à ses droits ; que l'usage par le déposant de la représentation de la toiture renversée sur la boîte de cigarette est une imitation pure et simple de la marque « ROOFTOP & Device » n° 53989 ; que de surcroît les produits appartiennent à la classe 34, ce qui renforce le risque de confusion à l'exclusion de l'élément verbal ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI par décision n° 023/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Janvier 2011 a rejeté cette opposition au motif que les dessins incriminés sont des symboles usuels utilisés par les fabricants de cigarette ; que les appellations MARLBORO LIGHTS, MARLBORO ET ROOFTOP sont bien distinctifs de



« EMPIRE » et ne peuvent prêter à confusion chez le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que la société PHILIP MORRIS allègue au soutien de son recours, par mémoire ampliatif déposé par son Conseil que, les dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et celles de l'article 3 al. (b) du même Annexe ont été violées ; qu'il existe bien un risque de confusion entre la marque « EMPIRE & DEVICE » n° 58773 et sa marque qui est antérieure, compte tenu de l'identité des produits qui sont des cigarettes ainsi que des similitudes visuelles par comparaison des produits et des signes ;

Considérant que la société MEDI PLUS TEC rétorque quant à elle par la voix de son conseil, le Cabinet Alphinoor & Co. SARL que sa marque « EMPIRE & DEVICE » est bien distincte des marques MARLBORO ET ROOFTOP ;

Que, quoi qu'elle reconnaisse l'identité des produits, il existe bien une différence conceptuelle, visuelle et phonétique entre les marques en conflit ; qu'il n'y a dès lors aucun risque de confusion ;

Qu'elle sollicite reconventionnellement de la commission, le rejet du recours formé et la confirmation de la décision querellée ;

Considérant que le Directeur général, par le moyen d'observations écrites en date du 9 Mars 2012, expose qu'il a fondé sa décision sur l'appréciation des signes appartenant aux deux titulaires sur les plans visuel, phonétique et intellectuel ; que les marques mises en présence ne présentent pas de risque de confusion en ce qui concerne les éléments distinctifs ; que la coexistence de marques composées du même toit de cône est fréquente dans le domaine des cigarettes ;

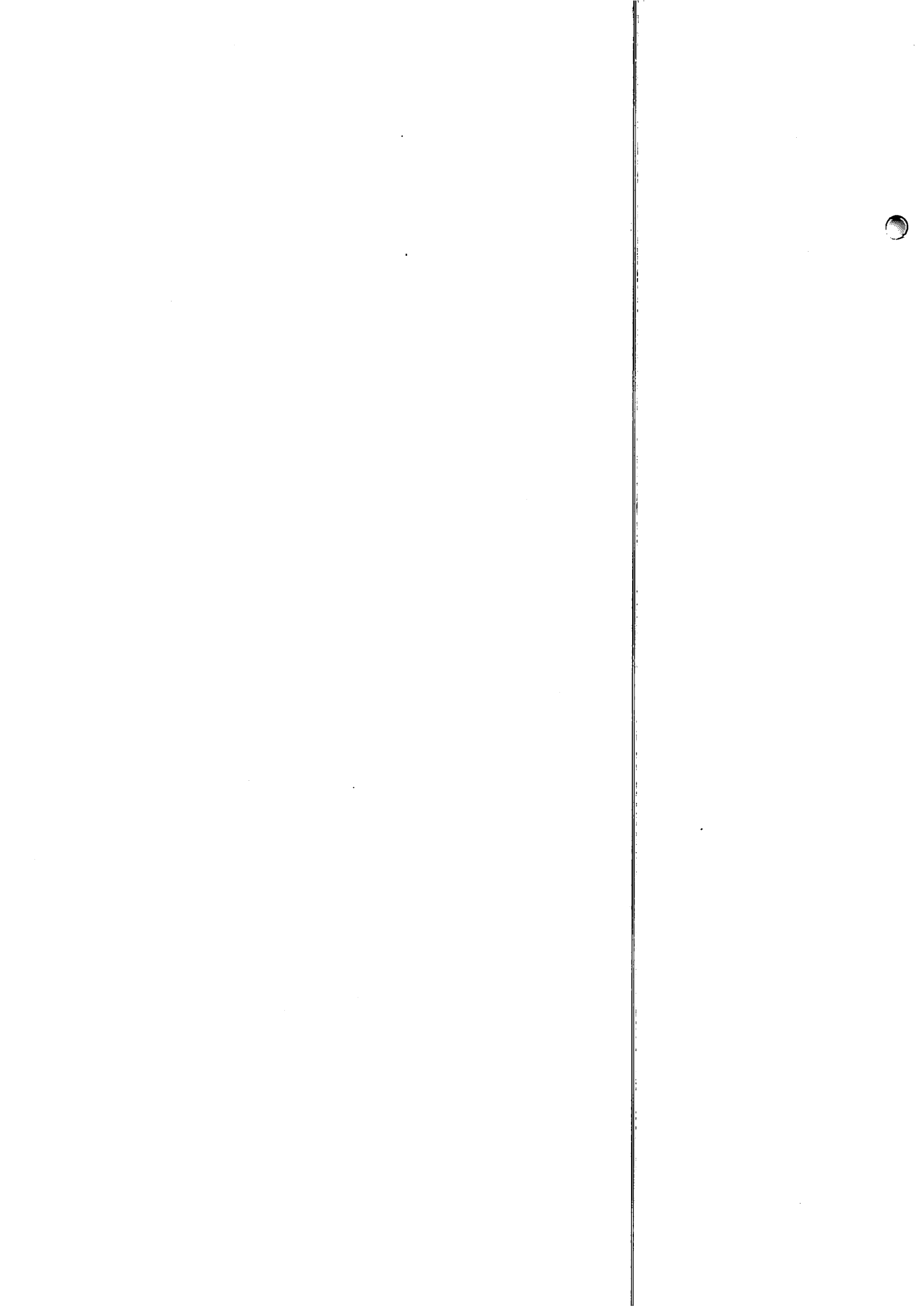
Sur la forme :

Considérant que le recours de la société PHILIP MORRIS étant formulé conformément à la loi, il convient de le déclarer recevable ;

Sur le fond :

Considérant que la société PHILIP MORRIS fonde son recours sur le risque de confusion de la marque « EMPIRE & DEVICE » n° 58773 avec

   3



la marque antérieure, compte tenu de l'identité des produits et des similitudes visuelles ;

Considérant que le risque de confusion en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques est présumé exister au sens de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que ce risque doit s'apprécier au regard du public de référence qui est le « consommateur d'attention moyenne » qui n'a pas les deux produits sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que la similarité de produits ou services doit s'apprécier de même, en fonction de la perception que le public en a, et non à partir de définitions plus ou moins officielles ou de classification administratives ; que le domaine de la protection de la marque est déterminé par l'énumération des produits et services et non par référence à la classe administrative ;

Considérant que s'il est établi que les produits en présence appartiennent à la classe 34, la comparaison doit se faire ici sur le plan visuel et phonétique ; que les termes « MARLBORO » et « EMPIRE & DEVICE » étant distincts ;

Que le véritable litige porte sur les logos des deux marques constitués en forme de toit de cône ;

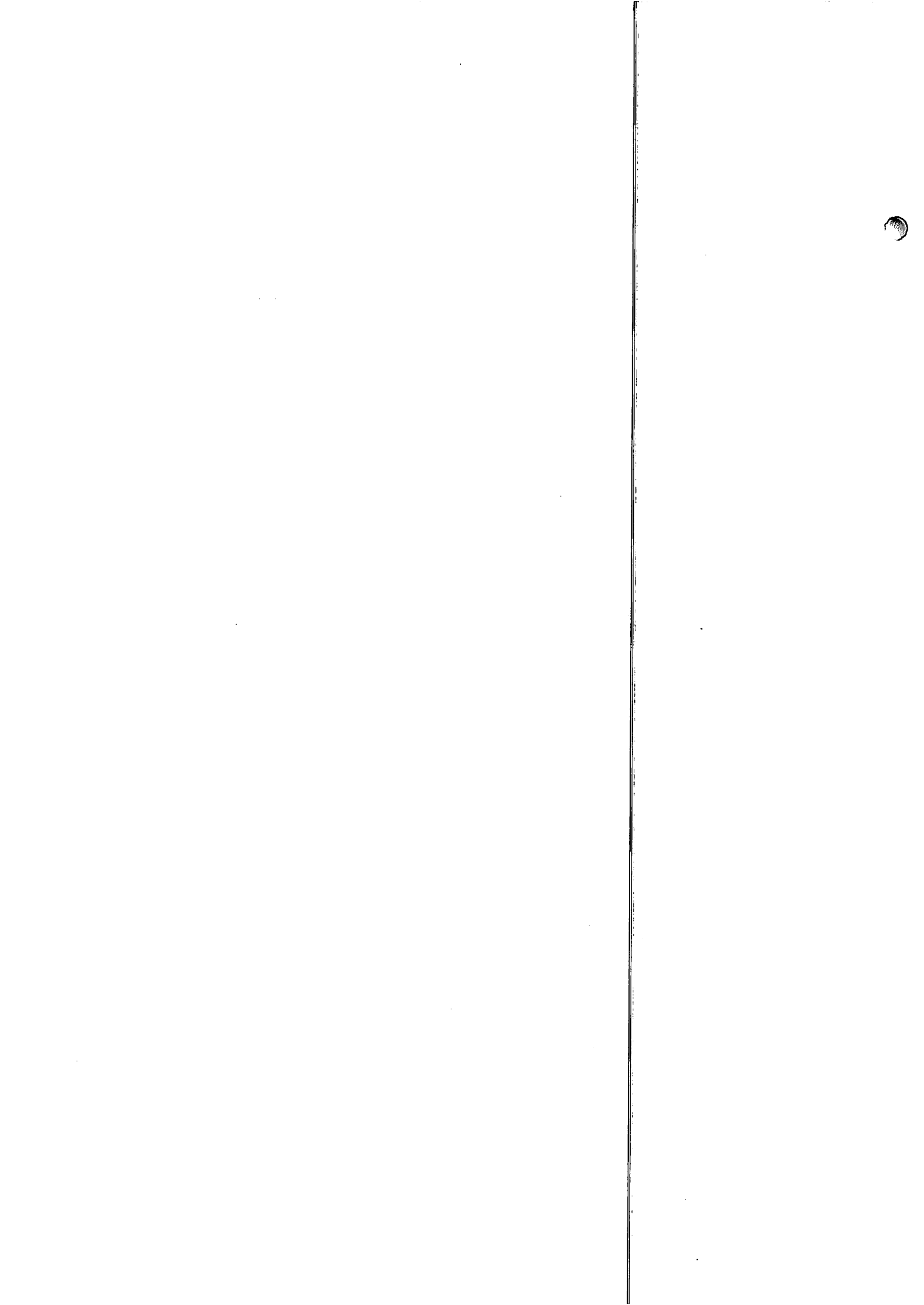
Qu'il existe une différence majeure entre ces logos, l'un étant en forme de M et l'autre en forme de toiture ;

Considérant que la coexistence de marques composées de toits de cône est fréquente dans le domaine des cigarettes ;

Qu'il n'existe dès lors en la matière aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;



En la forme : **Déclare recevable le recours formé par la société
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

AU fond : **La déboute.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé 26 Avril 2012

Le Président,



KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres

Monsieur Yves NAMKOMOKOÏNA



Monsieur Adama Yoro SIDIBE



