

DECISION N°727/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « EL AROSA + VIGNETTE » n°93402

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°93402 de la marque « EL AROSA+ VIGNETTE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 août 2018, par la la SOCIETE PHILIP MORRIS BRANDS SARL, représentée par le cabinet NICO HALLE & CO LAW FIRM;
- Vu** la lettre N°0956/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 31 août 2018, communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « EL AROSA+ VIGNETTE» n° 93402 ;

Attendu que la marque « EL AROSA+ VIGNETTE » a été déposée le 09 février 2017 par la société EL AROSA TEA COMPANY, et enregistrée sous le n° 93402 pour les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI N° 10 MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu que la société PHILIP MORRIS BRANDS SARL, fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques suivantes :

- « MARLBORO ROOF DEVICE » n° 53989, déposée le 12 mai 2006 dans la classe 34,
- « ROOFTOP DEVICE » n°92494 déposée le 06 février 2016 dans la classe 34,
- « MARLBORO LABEL » n°77840 déposée le 23 décembre 2013 dans la classe 34,
- « MARLBORO RED LABEL » n° 27351 déposée le 08 mai 1987 dans la classe 34,
- « ROOF DEVICE » n°63202 déposée le 04 décembre 2009 dans la classe 34,

- « ROOF DEVICE » n°63177 déposée le 01 décembre 2009 dans la classe 34,
- « » n° 68777 déposée le 12 août 2011 dans la classe 34 et toutes en vigueur ;

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 Révisé ;

Que la seule comparaison des signes en conflit sur les plan visuel et conceptuel laisse entrevoir des similitudes, et cela consiste en un polygone solide similaire à cinq côtés, dont un côté est coudé et forme le centre de l'appareil pour former deux côtés d'un triangle c'est-à-dire un « ROOFTOP DEVICE », une forme identique, une couleur rouge identique, avec une baguette identique à la même place ;

Que la présence des éléments verbaux dans la marque querellée ne saurait suffire à éliminer les similitudes sur le plan visuel qui dérivent de la représentation des fameux polygones ; que sur la plan conceptuel, les marques en conflit sont toutes évocatrices de la forme de la ligne du toit d'un bâtiment, qui peut être considéré comme l'élément distinctif par excellence ;

Que les produits couverts par la maque « EL AROSA + VIGNETTE » sont similaires, et complémentaires, car il est connu que la caféine est un stimulant nerveux qu'on trouve dans du thé et du café ; que la caféine et le tabac sont interchangeables dû particulièrement à leur effet stimulant ;

Que la partie adverse en adoptant un signe identique au sien a cherché à induire en erreur le consommateur d'attention moyenne qui pourrait y voir une association entre les deux, alors qu'il n'est rien ;

Attendu que les droits conférés par les enregistrements de marques « MARLBORO ROOF DEVICE » n° 53989, déposée le 12 mai 2006 dans la classe 34, « ROOFTOP DEVICE » n°92494 déposée le 06 février 2016 dans la classe 34, « MARLBORO LABEL » n°77840 déposée le 23 décembre 2013 dans la classe 34, « MARLBORO RED LABEL » n° 27351 déposée le 08 mai 1987 dans la classe 34, « ROOF DEVICE » n°63202 déposée le 04 décembre 2009 dans la classe 34, « ROOF DEVICE » n°63177 déposée le 01 décembre 2009 dans la classe 34, et « MARLBORO LONG LABEL » n° 68777 déposée le 12 août 2011 dans la classe 34 et toutes en vigueur s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des

produits identiques ou similaires des classes revendiquées dans lesdits enregistrements ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits de la marque « EL AROSA + VIGNETTE » n° 93402, en classe 30, en vertu du principe de spécialité des marques en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les marques de l'opposant bien que la société EL AROSA TEA COMPANY, titulaire de la marque querellée n'ait pas réagi à l'avis d'opposition,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°93402 de la marque « EL AROSA + VIGNETTE » formulée par la SOCIETE PHILIP MORRIS BRANDS SARL, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°93402 de la marque « EL AROSA + VIGNETTE » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société SOCIETE PHILIP MORRIS BRANDS SARL 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 14 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**