

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 AU 15 AVRIL 2014

DECISION N° 00177/CSR/OAPI

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0061/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11/07/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « BUSINESS ROYALS + logo » n° 64179

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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°0061/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11/07/2012 susvisée ;
 - Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 24 mars 2010, la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC. a déposé la marque « **BUSSINESS ROYALS** » enregistrée sous le n° **64179** dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 paru le 14 mars 2011 ;

Considérant que la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, représentée par le Cabinet J. EKEME a fait opposition à cet enregistrement le 17 juin 2011 en faisant valoir qu'elle est titulaire des marques :

- ROTHMANS ROYAL n°19882 déposée le 8 janvier 1980 dans la classe 34 ;
- la ROTHMANS ROYAL n°31474 déposée le 8 janvier 1992 dans classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL Label n°37689 déposée le 14 avril 1997 dans la classe 34 ;
- ROTHMANS ROYAL Label n°45365 déposée le 6 novembre 2001 dans la classe 34 ;
- ROYALS Label n°45365 déposée le 6 novembre 2001 dans la classe 34 ;

- ROYALS Label n°45640 déposée le 16 janvier 2002 dans la classe 34 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement des marques « ROTHMANS ROYAL » et « ROYALS », leur propriété lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant, pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par les tiers, sans son consentement, des marques qui leur ressemblent au point de créer un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « **BUSSINESS ROYALS + Logo** » n°64179 ressemble tellement à ses marques qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion si elle est utilisée pour les produits de la classe 34 ; que sa marque « **ROYALS** » est le second des deux mots formant la marque du déposant ; que l'ajout du mot

« BUSINESS » n'est pas suffisant pour distinguer ses marques de celle du déposant ; que la couronne qui apparaît sur la représentation de la marque du déposant est confusément similaire à la couronne qui est représentée sur ses marques n°37689 et n° 45365 ;

Considérant que par décision n°0061/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11/07/2012, le Directeur Général de l'OAPI a, au fond, radié l'enregistrement de la marque « BUSSINESS ROYALS + Logo » n°64179 au motif que la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont applicables ;

Considérant que par requête en date du 19 octobre 2012, la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC, représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl, a formé un recours en annulation auprès de la Commission Supérieure de Recours contre cette décision ;

Qu'à l'appui de son recours, le la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC explique qu'elle n'a jamais reçu l'avis d'opposition a elle envoyé par son mandataire, que dès lors l'absence de réponse de sa part est imputable à des circonstances hors de son contrôle ; qu'en effet, dès la réception de la notification de l'OAPI concernant l'opposition, son mandataire l'a informé par télécopie datée du 7 juillet 2011, que l'indication « OK » du rapporteur du télécopieur montre bien que le document a été effectivement envoyé, que n'ayant pas reçu d'instruction de sa part, ce dernier n'a pas répondu ; que la perte de courrier dans ces conditions constitue un évènement inévitable au sens de l'article 4 du Règlement sur la Restauration des droits du 4 décembre 2004 ; que dès lors le déposant peut être relevé de sa forclusion et être autorisé à présenter la défense de ses droits, même tardivement ;

Que par ailleurs, la tendance actuelle de la jurisprudence, notamment depuis le célèbre arrêt Sabel de la CJCE, est que le risque de confusion doit s'apprécier par

une comparaison globale des marques en cause en séparant arbitrairement tel ou tel élément ; que l'adjonction du terme BUSINESS à ROYAL constitue une marque complexe qui, dans son ensemble, est très différente de ROTHMANS ROYAL, donnant ainsi à BUSINESS ROYAL une apparence visuelle et phonétique bien distincte des marques adverses ;

Qu'enfin la décision du Tribunal de Grande Instance de Douala citée au soutien de sa cause par l'intimé ne peut valoir en la circonstance du moment que cette décision n'est pas définitive ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC, représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl, est régulier;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant que l'instruction administrative n°105 alinéa 1^{er}

dispose : « *Tout titulaire ou déposant peut être représenté par un mandataire. Dans ce cas, un pouvoir doit être donné et adressé par le déposant à l'Organisation. Lorsqu'un déposant ou un titulaire d'un titre de protection est représenté par un mandataire, tout courrier adressé à l'Organisation par le mandataire ou par l'Organisation au mandataire a les mêmes effets que s'il avait été reçu du titulaire ou adressé à lui* » ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont applicables dès lors que la preuve de l'existence du pouvoir de représentation du mandataire est communiquée à l'Organisation ;

Que les conditions de l'article 4 du Règlement sur la Restauration des droits du 4 décembre 2004 permettant de relever de la forclusion, outre qu'elles ne sont pas réunies dès lors que le mandataire de la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC reconnaît avoir reçu l'avis d'opposition formulée par la société ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED., ne peuvent pas être invoquées en matière d'opposition dont les

conditions de recevabilité sont restauration ;
distinctes de celles de la

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 de la société BR
INTERNATIONAL HOLDINGS INC, le dit mal fondé;**

Au fond : **Confirme la décision n°0061/OAPI/DG/DAJ/SAJ du
11 juillet 2012 susvisée ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 24 Avril 2014

Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres,

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOÏNA Yves