

DECISION N° 1205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « FILA & Design » n° 108396

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° 108396 de la marque « FILA & Design » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2020 par la société FILA LUXEMBOURG Sarl, représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ;

Attendu que la marque « FILA & Design » a été déposée le 02 mai 2018 par la société FILA GERMANY CO. LTD et enregistrée sous le n° 108396 dans les classes 18, 25 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 08 MQ/2019 paru le 12 septembre 2019 ;

Attendu que la société FILA LUXEMBOURG Sarl fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de 09 enregistrements de marques à l'OAPI pour divers produits dans les classes 9, 14, 18, 25, 28 et 34 notamment :

- FILA (Graphisme) n° 36996 déposée le 1^{er} novembre 1996 dans la classe 25 ;
- FILA n° 48459 déposée le 7 mai 2003 dans les classes 9 et 34 ;
- FILA (Graphisme) n° 48458 déposée le 7 mai 2003 dans les classes 9 et 34 ;
- F (Graphisme) n° 29313 déposée le 18 septembre 1989 dans les classes 18, 25 et 28 ;
- F FILA n° 42425 déposée le 29 mars 2000 dans la classe 14 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient comme le prévoit 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 en rapport avec les produits couverts par les enregistrements ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « FILA & Design » n° 108396 présente des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle manifestes avec ses marques antérieures qui peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec ces dernières lorsqu'elle est utilisée pour les produits identiques et similaires des classes 18, 25 et 32 ;

Que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 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 ses marques « FILA » couvrent les produits des classes 9, 14, 18, 25, 28 et 34 ; qu'elles sont toutes antérieures à la marque « FILA & Design » n° 108396 du déposant ; que cette marque est une reproduction à l'identique de ses marques antérieures, qu'elle est susceptible d'induire en erreur les milieux commerciaux et le public sur les produits en eux-mêmes et sur leur origine ;

Que du point de vue visuel, cette marque reproduit l'élément verbal d'attaque de ses marques antérieures « FILA » ; que la présence des éléments figuratifs dans la marque du déposant ne change rien au fait que l'élément prédominant dans les marques en conflit est le terme « FILA » avec de fortes similarités visuelles, de telle sorte que les consommateurs et les milieux commerciaux pourront attribuer aux produits une même origine ; que du point de vue phonétique, la prononciation est la même « FILA » contre « FILA » et la confusion est susceptible de se produire pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Que les marques des deux titulaires en conflit ont été déposées pour les produits identiques et similaires des mêmes classes 18, 25 et 32 ; que ces produits, en raison de la clientèle de leur usage, leur destination et leur utilisation disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation que ceux des marques antérieures de telle sorte que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer que la marque postérieure ne constitue qu'une extension de ses marques antérieures, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance de ces produits ;

Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de la marque postérieure qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société FILA GERMANY CO. LTD, représentée par le Cabinet BALEMAKEN & Associés fait valoir dans son mémoire en réplique que l'opposition de la société FILA LUXEMBOURG Sarl est dénuée de tout fondement et mérite le rejet ;

Que sa marque « FILA & Design » n° 108396 a été déposée dans les classes 18 25 et 32 ; que les droits antérieurs invoqués par l'opposant l'ont été uniquement dans les classes 9, 25 et 34 ; que les produits des classes 14, 18 et 32 revendiqués par l'opposant ne sont pas en vigueur dans l'espace OAPI ; que les marques des deux titulaires en conflit couvrent des produits différents et qu'en raison du principe de la spécialité des marques, il y a lieu d'admettre la coexistence de celles-ci sur le marché étant donné que, hormis la classe 25, les classes visées par le dépôt notamment les classes 18 et 32 ne sont pas similaires de par leur nature, leur usage ou leur destination des classes déposées, en vigueur et opposables du fait de l'enregistrement du demandeur dans les classes 9, 25 et 34 ;

Que l'appréciation des marques des deux titulaires en conflit dans leur ensemble ne laisse apparaître aucun risque de confusion ; du point de vue visuel, phonétique et intellectuel de telle sorte que la confusion ne peut pas se produire ; que sa marque « FILA & Design » n° 108396 peut valablement être adoptée comme marque pour désigner les produits des classes 18 et 32 en raison du principe de la spécialité des marques ces produits n'étant ni identiques, ni similaires de par leur nature, usage ou destination des classes déposées par la société FILA LUXEMBOURG Sarl ; qu'elle peut donc parfaitement coexister avec les marques antérieures de l'opposant sans risque de confusion ; qu'il y a lieu de déclarer l'opposition non fondée et de ce fait la rejeter ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent ainsi :



Marque n° 36996
Marque de l'opposant



Marque n° 108396
Marque du déposant



Marque n° 29313
Marque de l'opposant

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le contentieux de la notoriété des marques relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire dans les Etats membres et non de l'Organisation ;

Attendu que les droits conférés à la société FILA LUXEMBOURG Sarl par l'enregistrement de ses marques « FILA » s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les produits des classes 9, 14, 18, 25, 28 et 34 ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits différents de la classe 32, en raison du principe de la spécialité des marques, en ce que les produits de la classe 32 couverts par la marque « FILA & Design » n° 108396 du déposant ne sont ni identiques, ni similaires aux produits des classes 9, 14, 18, 25, 28 et 34 couverts par les droits antérieurs invoqués ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 18 et 25, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Attendu en outre qu'il existe un risque d'association entre les marques des deux titulaires en conflit pour désigner les produits identiques et similaires des mêmes classes 18 et 25 ; que les consommateurs et les milieux commerciaux se méprendraient sur lesdits produits en eux-mêmes et sur leur origine ; qu'ils pourraient croire que ces produits proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 108396 de la marque « FILA & Design » formulée par société FILA LUXEMBOURG Sarl est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 108396 de la marque « FILA & Design » est partiellement radié dans les classes 18 et 25.

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

Article 4 : La société FILA GERMANY CO LTD, titulaire de la marque « FILA & Design » n° 108396 et la société FILA LUXEMBOURG Sarl disposent 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**