

DECISION N° 528/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « AFRICA STAR » n° 84614

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° 84614 de la marque « AFRICA STAR » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 21 décembre 2016 par la société ZAPHIRA INVEST, représentée par la Société Sénégalaise Agro-Industrielle (SOSAGRIN) ;
- Vu** la lettre n° 0119/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « AFRICA STAR » n° 84614 ;

Attendu que la marque « AFRICA STAR » a été déposée le 08 juillet 2015 par le cabinet PATIMARK LLP, au nom de la société SOCIEDA ANONIMA DAMM et enregistrée sous le n° 84614 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ2015 paru le 02 Septembre 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société ZAPHIRA INVEST fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « AFRICA STAR » n° 68353, déposée le 21 juin 2011 dans la classe 32 ;

Que compte tenu de son statut de premier déposant, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'enregistrement de la marque « AFRICA » n° 68353 lui confère le droit exclusif d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que les produits similaires ; que cet enregistrement lui confère également le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage aux cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion ;

Que la société SOCIEDAD ANONIMA DAMM, dans son dépôt, a simplement fait une reproduction à l'identique de la marque « AFRICA STAR » ; que la ressemblance qui existe entre les marques en conflit du fait qu'il s'agit de la même dénomination « AFRICA STAR », quel que soit le consommateur, risquer d'entraîner une confusion totale aussi bien sur les produits couverts par les enregistrements des marques en conflit que sur leur origine ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 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 ; qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, un risque de confusion est présumé exister et par conséquent, il y'a lieu de radier l'enregistrement de la marque « AFRICA STAR » n° 84614 ;

Attendu que la SOCIEDAD ANONIMA DAMM fait valoir dans son mémoire en réponse que ses activités concernent le brassage, la vente de la bière et de ses résidus ; qu'elle est une entreprise mère constituée de plusieurs filiales qui exercent directement ou indirectement ces activités ; qu'elle utilise la marque AFRICA STAR depuis plus de 140 ans ; qu'il s'agit d'une marque connue mondialement et en particulier dans les Etats membres de l'OAPI ; qu'il s'agit également d'une marque notoire conformément à l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle ne saurait créer un risque de confusion ;

Qu'elle est de bonne foi en ce que la marque AFRICA STAR n° 84614 a été déposée conformément à l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que sa marque est suffisamment distinctive et provient d'Espagne ; que sa marque couvre les produits de la classe 32 qui comprend : « Beers ; mineral aerated waters and other non alcoholic beverages ; fruits beverages and fruit juices ; syrups and other preparations for making beverages » ;

Que par ailleurs, la société Anonima Damm produit des boissons alcooliques sous le nom de Estrella Damm ; que le nom Estrella aussi bien en espagnol qu'en catalan signifie « Star » ; que la société Anonima Damm a déposé cette appellation en fonction de cette signification ;

Que d'après l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la

production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services ;

Qu'elle a fourni toutes les informations concernant la nature, la qualité, la quantité, la valeur , l'origine des produits ou des services rendus en rapport avec ces produits ; que contrairement a ce que l'opposant allègue, de telles informations ne peuvent pas induire le public sur l'origine des produits couverts par la marque ; qu'il faut en conséquence autoriser la coexistence des marques ;

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

AFRICA STAR

Marque de l'opposant
Marque n° 68353

AFRICA STAR

Marque du déposant
Marque n° 84614

Attendu que sur le territoire OAPI, la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe même 32, 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 84614 de la marque « AFRICA STAR » formulée par la société ZAPHIRA INVEST est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 84614 de la marque «AFRICA STAR » est radié.

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

Article 4 : la SOCIEDAD ANONIMA DAMM, titulaire de la marque «AFRICA STAR » n° 84614, 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 30 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**