

DECISION N°1176/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« FILA » n° 109014**

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° 109014 de la marque « FILA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 avril 2020 par la société FILA LUXEMBOURG SARL;
- Vu** la lettre N°0467/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 09 avril 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « FILA » n°109014 ;

Attendu que la marque « FILA » a été déposée le 17 juin 2019 par la société FILA INCORPORATION LTD, et enregistrée sous le n° 109014 pour les produits des classes 29, 30 et 32 ensuite publiée au BOPI N° 09MQ/2019 paru le 11 octobre 2019 ;

Attendu que la société FILA LUXEMBOURG SARL fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de neuf marques dans l'espace OAPI dont les suivantes :

- « FILA + logo » n°48459 déposée le 07 mai 2003, dans les classes 9 et 34 ;
- « FILA + logo » n°36997 déposée le 01 novembre 1996, dans la classe 25 ;
- « FILA + logo » N°32694 déposée le 14 avril 1993 dans les classes 9 et 34 ;
- « F+ logo » N°48458 déposée le 07 mai 2003 dans les classes 9 et 34 ;
- « F + logo » N°32695 déposée le 14 avril 1993 dans les classes 9 et 34;
- « FILA + logo » N°29313 déposée le 18 septembre 1986 dans les classes 18, 25 et 28 ;
- « F FILA + logo » N°42425 déposée le 29 mars 2000 dans la classe 14 ;

- « FILA + logo » N°42254 déposée le 14 avril 1993 dans les classes 18, 25 et 28 ;
- « FILA+LOGO » n°36996 déposée le 01 novembre 1996 dans la classe 25 ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la marque incriminée est une simple reproduction de ses neuf marques « FILA » ; qu'en faisant usage de cette dénomination, le titulaire de la marque querellée a voulu tirer injustement avantage de la réputation attachée à ses marques dans l'optique de créer une certaine confusion, ou faire croire qu'elle détient une licence d'exploitation de cette marque dans les classes revendiquées ;

Qu'étant la première à procéder aux dépôts des marques avec la dénomination « FILA », la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1, de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que d'après l'article 7 alinéa 2, en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ;

Que sur le plan visuel, les marques en conflit sont identiques, car celle querellée à fait usage du terme « FILA » ; que les éléments figuratifs présents dans la marque contestée n'altèrent en rien cette identité ou similarité ; que sur le plan phonétique, la sonorité des marques est la même, d'où le risque de confusion ;

Que s'agissant de la forme actuelle de ses marques, le thème général du logo donne une apparence de lettres en forme de serpent bien équilibrée et hautement futuriste ;

Que le risque de confusion est d'autant plus avéré que le consommateur d'attention moyenne pourrait leur attribuer une même origine ou penser qu'il s'agit d'entreprises liées économiquement ;

Attendu que la société FILA INCORPORATION LTD indique dans sa réponse qu'en confrontant les produits revendiqués par les marques en conflit, il ressort clairement que ceux visés par les marques de l'opposant notamment les classes 9, 25, 34 ne sont pas similaires de par leur nature, usage ou destination aux siens dans les classes 29, 30 et 32 ;

Qu'en vertu du principe de spécialité, ces produits ne sont ni voisins, ni concurrents puisque l'enregistrement d'une marque est lié à des produits et/ou services ;

Que les classes 14, 18 et 28 revendiquées par les marques « FILA » n° 29313 et 42425 de l'opposant ne sont plus en vigueur dans l'espace OAPI ;

Attendu que les marques les plus rapprochées se présentent ainsi :



Marque querellée n°109014



Marque de l'opposant n°48459

Attendu que les marques n°29313 et 42425 ainsi que celles revendiquées dans la procédure sont toutes en vigueur à l'OAPI ;

Attendu que les droits conférés par les enregistrements n°48458, 32695, 29313, 42425, 36996, 48459, 32694, 12254, 36997 dans les classes 9, 14, 18, 25, 28 et 34 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour des services identiques ou similaires des classes revendiquées ; qu'ils ne s'étendent pas aux produits des classes 29, 30 et 32 couverts par la marque « FILA + LOGO » n°109014, 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 109014 de la marque « FILA + LOGO » formulée par la société FILA LUXEMBOURG SARL, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 109014 de la marque « FILA + LOGO » est rejetée.

Article 3 : La société FILA LUXEMBOURG 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**