

DECISION N° 1224/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° MD/8/2019/1128501
et n° 110370 de la marque « OLYMPIC »**

**LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1128501 de la marque « OLYMPIC » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 110370 de la marque « OLYMPIC » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 juin 2020 par la société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A, représentée par le cabinet AFRIC' INTEL CONSULTING ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 015/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/NNG/Madrid du 29 juin 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « OLYMPIC » n° 110370 ;

Attendu que la marque « OLYMPIC » a été déposée le 26 juin 2019 par le COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE et enregistrée sous le n° 110370 dans les classes 1 à 45, ensuite publiée au BOPI n° 11 MQ/2019 paru le 13 décembre 2019 ;

Attendu que la société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque internationale

« OLYMPIC BANKING SYSTEM » n° MD/8/2018/805722 désignant l'OAPI déposée le 1^{er} décembre 2017 ensuite enregistrée sous le n° 117462 dans les classes 35, 36 et 42 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci 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 sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les services pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que pour les services similaires, et qu'elle a le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à sa marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que l'enregistrement n° 110370 de la marque « OLYMPIC » du déposant a été effectué en violation des dispositions de l'articles 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en ce que cette marque présente des ressemblances visuelle et conceptuelle avec sa marque antérieure qu'elle est susceptible de créer un risque de tromperie ou de confusion pour le consommateur d'attention moyenne lorsqu'elle est utilisée pour les produits et services identiques ou similaires des classes 35, 36 et 42 ; que cette marque est aussi susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur l'origine des services concernés ;

Que la marque contestée reproduit à l'identique l'élément verbal d'attaque et prépondérant de sa marque antérieure « OLYMPIC » que le risque de confusion entre les deux marques en conflit est élevé en ce que elles partagent toutes le terme distinctif « OLYMPIC » que les éléments verbaux « BANKING SYSTEM » qui apparaissent sur le droit antérieur sont purement descriptifs et apparaissent en position secondaire au sein de sa marque ; que la couleur et la stylisation de la marque antérieure seront perçues comme des éléments de décor et ne sont pas suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les deux marques ;

Que les produits et les services couverts par la marque antérieure dans les classes 35 et 42 sont similaires à ceux couverts par la marque contestée dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 ; qu'en effet, les services couverts dans les classes 35 et 42 sont identiques et similaires à ceux couverts par la marque antérieure dans les mêmes classes; que les produits et services couverts dans les classes 9 et 38 sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure dans la classe 42 ; qu'en outre, les services couverts par la classe 36 sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure dans la classe 35 ;

Que les produits et services couverts par les deux marques en conflit sont identiques et similaires en ce qu'elles couvrent les services identiques et similaires en classe 35 et 42 ; que les produits de la classes 9 et les services des

classes 9, 36 et 38 sont similaires par complémentarité ; que les produits désignés dans ces classes sont généralement commercialisés en association avec les services correspondants ;

Que le risque de confusion est le risque qui porte le public à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que ce risque de confusion doit être évalué de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ; que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de comparer directement différentes marques mais doivent se fier à l'image imparfaite qu'ils ont gardée à l'esprit ; que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et la similitude des produits ou services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et vice versa ;

Qu'en l'espèce, il existe un risque réel que les consommateurs associent les marques en conflit entre elles et confondent leur origine, d'autant plus que la marque contestée reproduit à l'identique l'élément verbal dominant et distinctif de la marque antérieure ; qu'à la quasi identité des marques en conflit, s'ajoute l'identité des produits et services couverts, ce qui a pour conséquence de renforcer le risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et d'empêcher la coexistence des deux marques sur le marché comme le prévoit l'article 7 (2) de l'Annexe III dudit Accord ;

Attendu que le COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE, représenté par le cabinet SPOOR & FISHER INC/NGWAFOR & PARTNERS SARL fait valoir dans son mémoire en réponse que l'opposant fonde son opposition sur l'existence d'un droit antérieur résultant de l'enregistrement international n° 805722 de la marque "OLYMPIC" enregistrée à l'OAPI le 1^{er} décembre 2017 sous le n° 117462 dans les classes 35, 36 et 42 ;

Qu'il est titulaire des enregistrements des marques ci-après à l'OAPI :

- OLYMPIC n° 63505 déposée le 06 janvier 2010 dans les classes 9, 11, 14,25, 28, 29, 30 et 32 ;
- OLYMPIC n° 63505 déposée le 06 janvier 2010 dans les classes 35, 36, 41 et 43 ;
- OLYMPIC n° 69099 déposée le 23 septembre 2011 dans les classes 35, 38, 39, 40, 42 et 44 ;
- OLYMPIC CHANNEL n° MD/8/2015/1269382 et n° 86059 déposée le 10 juillet 2015 dans les classes 9, 35, 38, 41, 42 ;

Que toutes ces enregistrements sont antérieurs à la marque internationale « OLYMPIC BANKING SYSTEM » n° MD/8/2018/805722 désignant l'OAPI déposée le 1^{er} décembre 2017 et enregistrée sous le n° 117462 dans les classes 35, 36 et 42 sur laquelle la société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A fonde son opposition pour les services identiques et similaires des classes 35, 36 et 42 ;

Que l'opposition est basée sur la violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'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'il détient des droits antérieurs sur la marque « OLYMPIC » encore en vigueur antérieurs à la marque de l'opposant ; que dès lors, l'opposition de la société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A ne peut prospérer ; qu'il sollicite que le refus provisoire de protection fondé sur l'opposition soit purement et simplement rejeté et que l'enregistrement de sa marque internationale « OLYMPIC » déposée le 26 juin 2019 enregistrée sous le n° 110370 dans les classes 1 à 45 soit maintenu dans le Registre des marques de l'OAPI ;

Attendu qu'au moment du dépôt de sa marque internationale « OLYMPIC » n° 805722 désignant l'OAPI déposée le 1^{er} décembre 2017 ensuite enregistrée sous le n° 117462 dans les classes 35, 36 et 42 par la société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A, le COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE disposait déjà des droits antérieurs encore en vigueur sur le terme « OLYMPIC », résultant du dépôt des marques « OLYMPIC » n° 63505, n° 63506, n° 69099 et n° 86059 effectués respectivement le 06 janvier 2010, le 23 septembre 2011 et le 10 juillet 2015 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 entres autres ;

Attendu que dès lors, les marques des deux titulaires ont coexisté depuis le 1^{er} décembre 2017, date de l'enregistrement de la marque « OLYMPIC » n° 117462 de l'opposant ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition formulée par la société ERI BANCAIRE Luxembourg S.A.

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1128501 et à l'enregistrement n° 110370 de la marque « OLYMPIC » formulée par la société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1128501 et à l'enregistrement n° 110370 de la marque « OLYMPIC » est rejetée, les marque des deux titulaires ayant déjà coexistées depuis le 1^{er} décembre 2017, date d'enregistrement de la marque internationale « OLYMPIC BANKING SYSTEM » n° MD/8/2018/805722 désignant l'OAPI enregistrée sous le n° 117462 dans les classes 35, 36 et 42.

Article 3 : La société ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOSSOU**