

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 24 au 28 avril 2017

DECISION N° 00214 /OAPI/CSR

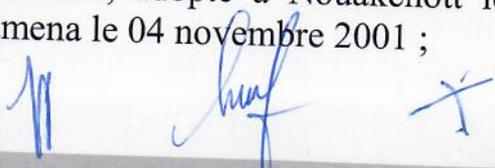
COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n°
00212/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2015 portant radiation de
l'enregistrement n° 75470 de la marque « ESTRELLA GALICIA &
Device ».

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 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° 0212/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » n°75470 a été déposée le 14 juin 2013 par la société Hijos De Rivera S.A. et enregistrée sous le n°75470 pour les produits de la classe 32, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Intellectuelle (B.O.P.I.) n°12 MQ/2013 paru le 11 juillet 2014 ;

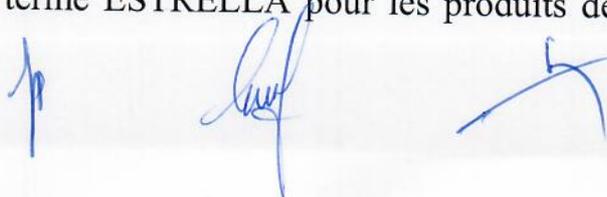
Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée par la société S.A. DAMM ;

Considérant que par décision n°00212/O.A.P.I./DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2015, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » n°75470 au motif que compte tenu des ressemblances phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre la marque « ESTRELLA DAM » n°70438 de l'opposant et la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » n°75410 du déposant dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 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 ;

Considérant que par requête en date du 14 avril 2016, la société Hijos De Rivera S.A., représentée par maître FOJOU Pierre Robert a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, il explique qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques en conflit qui se distinguent aussi bien du point de vue conceptuel, visuel et phonétique que sur la comparaison faite des produits eux-mêmes et des signes en présence ;

Que la société Hijos De Rivera S.A. est une société brassicole espagnole, située dans la région historique de la GALICE, dont les produits enregistrés en classe 32 de la classification internationale de Nice, à travers différents offices internationaux de propriété intellectuelle ont fait la renommée auprès de millions de consommateurs y compris ceux de l'espace OAPI ; que compte tenu de l'usage courant du terme ESTRELLA pour les produits de la classe 32 et des



différences fondamentales qui existent entre sa marque et celle de l'opposant, il y a lieu d'infirmer la décision querellée ;

Considérant que dans un premier temps, la société Hijos De Rivera S.A. explique par la voix de son mandataire que l'appréciation des signes en conflit doit mettre en relief toutes les ressemblances légitimement blâmables et dissocier ce qui n'est pas source de confusion ;

Que le terme « ESTRELLA » n'est rien d'autre que la traduction du terme français « ETOILE » en espagnol ; qu'ainsi « ESTRELLA GALICIA » signifie l'« ETOILE DE LA GALICE », Galice étant une région de l'Espagne ;

Que sa marque vient de très loin et puise ses sources de la vieille Galice ;

Que d'ailleurs le mot « ETOILE » traduit dans plusieurs langues et donnant naissance aux termes ESTRELLA, ESTRELLAS, STELLA et STAR sont diversement employés dans vingt sept (27) marques pour la classe 32 et cohabitent pacifiquement dans l'espace O.A.P.I. ;

Que dans ces conditions le terme ESTRELLA est devenu banal et ne peut faire l'apanage d'un seul titulaire ;

Considérant que dans un deuxième temps, le recourant expose qu'il existe d'énormes différences entre les deux marques ;

Que sa marque se présente avec une écriture stylisée dans une vignette de forme ovale, entourée d'une fine ligne jaune-or, sous fond de couleur marron foncé et d'un rouge sang, surmonté d'un cercle comportant une étoile symbole de la Galice sous fond rouge et marron foncé ;

Qu'à l'inverse, la marque 70438 est purement verbale, sans logo, ni aucune couleur, ni aucune présentation particulière ;

Qu'en réalité c'est le seul terme ESTRELLA qui apparaît dans les deux marques ; que le consommateur d'attention moyenne ne peut pas confondre les boissons de la classe 32 provenant de ESTRELLA DAMM, marque verbale et de ESTRELLA GALICIA dans sa présentation particulière et sa vignette si attrayante ;

Qu'en conclusion il ressort de la visualisation des marques en conflit, plus de différences que de ressemblance de sorte que la décision du Directeur Général de l'OAPI mérite infirmation ;

Considérant qu'en réponse l'intimée fait valoir qu'elle est recevable dans la forme et le fond ;



Que premièrement elle est titulaire d'un droit antérieur ; qu'elle a procédé à l'enregistrement de la marque ESTRELLA DAMM le 31 juillet 2012 sous le numéro 70438 ; qu'elle exploite ladite marque dans l'espace O.A.P.I. conformément aux textes en vigueur ; que fondement pris de l'article 3 (a) de l'annexe III de l'Accord de Bangui, ESTRELLA GALICIA N°75470 déposée à l'OAPI le 13 juin 2014, constitue l'imitation de sa marque ; que le maintien de celle-là lui serait hautement préjudiciable ;

Que deuxièmement la comparaison des deux signes en cause fait apparaître l'identité de la classe 32 et du terme ESTRELLA qui constitue l'élément dominant de la marque contestée ;

Que du point de vue conceptuel, visuel et phonétique les deux marques recèlent des ressemblances de sorte que le consommateur moyen ne les ayant pas sous les yeux au même moment ou à l'oreille à des temps rapprochés croirait à une nouvelle déclinaison de ESTRELLA DAMM car en matière de boisson ce qui retient l'attention du consommateur c'est l'appellation de la marque telle qu'on la prononce et non les graphismes qui accompagnent le signe ;

Que troisièmement le terme ESTRELLA n'est pas banal dans l'espace O.A.P.I. car les langues officielles de travail de l'Organisation sont le français et l'anglais ; qu'ainsi pour être banal, ESTRELLA doit être écrit dans l'une d'entre elles ;

Que quatrièmement le même litige produit dans les mêmes circonstances a été porté devant d'autres offices à travers le monde notamment au Canada ; que la marque ESTRELLA GALICIA a été radiée au profit de ESTRELLA DAMM ;

Considérant que le 04 novembre 2016, la société Hijos De Rivera S.A. répliquait aux écritures de la société S.A. DAMM en revenant d'une façon détaillée sur l'historique de sa marque, en mettant en exergue les différences relevées et en produisant trois (03) décisions de justice admettant la coexistence des deux marques ;

Qu'au titre de l'histoire, ESTRELLA GALICIA et ESTRELLA DAMM sont deux marques espagnoles coexistant dans leur pays d'origine qui est l'Espagne ;

Que la bière commercialisée sous la marque ESTRELLA GALICIA a été créée dans la brasserie fondée en 1906 par José Maria Rivera Corral lors de son retour en Galice après avoir voyagé à Cuba et au Mexique ; que la bière est donc intimement liée, comme son logo l'indique, à sa région d'origine la GALICE qui en fait un élément déterminant non susceptible de confusion avec toute autre ESTRELLA (étoile) ;

Que sur le plan de la comparaison dont son adversaire n'a pas voulu s'attarder, elle peut relever le terme GALICIA, les multiples couleurs revendiquées lors du



dépôt, l'écusson, l'étoile symbole de la région de Galice, la forme en ovale de l'écusson, le cercle rond contenant l'étoile de la Galice ;

Que des décisions provenant du PANAMA et de Montevideo en Uruguay laissant évoluer les deux marques mettent à mal la décision canadienne produite par l'intimée ;

Considérant que dans ses observations écrites du 02 février 2017, le Directeur Général de l'O.A.P.I. soutient que l'élément dominant de la marque contestée est le terme « ESTRELLA » qui reproduit à l'identique le signe antérieur « ESTRELLA DAMM » ; que l'adjonction du terme GALICIA qui est secondaire ne suffit pas à écarter le risque de confusion qui est renforcé par le fait que les marques couvrent des produits identiques de la classe 32 ; qu'ainsi les deux marques ne peuvent pas coexister sans risque de confusion ;

En la forme :

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond :

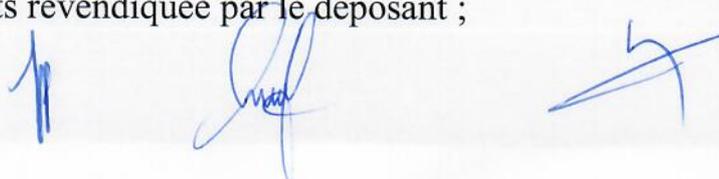
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si : « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou 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 » ;

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III du même accord reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences mais des ressemblances ;

Considérant que dans la présente espèce, les marques « ESTRELLA DAM » n°70438 et « ESTRELLA GALICIA & Device » n°75470 présentent plus de dissemblances que de similitudes ;

Considérant que pour fonder son action l'opposant invoque l'identité de la classe de produits revendiquée par le déposant ;



Mais, considérant que la classe de produit en elle-même ne constitue pas la contrefaçon mais un point de départ pour l'appréciation de celle-ci ; que c'est parce qu'il s'agit de la même classe ou une classe similaire que la contrefaçon peut être invoquée ; que dans le cas contraire il s'agira d'une concurrence déloyale ;

Considérant que le terme ESTRELLA existe dans les deux marques ; que la société S.A. DAMM étant la première à enregistrer sa marque, elle est fondée conformément à l'article 7 susvisé à interdire ou empêcher toute personne d'utiliser sa marque ou tout signe lui ressemblant ;

Que la société S.A. DAMM fait valoir que le terme déterminant est ESTRELLA ;

Qu'il convient de préciser que l'interdiction ne porte pas sur les termes mais sur toute marque ou signe susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Qu'il sied de se demander si l'utilisation du mot ESTRELLA peut transformer la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » en une marque identique ou similaire à « ESTRELLA DAM » ;

Que l'examen des différences s'impose ;

Considérant que la société S.A. DAMM soutient que la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » est l'imitation de sa marque « ESTRELLA DAM » ;

Considérant que la marque du déposant est différente de celle de l'opposant ;

Que premièrement la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » est une marque complexe c'est-à-dire combinant un élément verbal et un élément figuratif ;

Que cette complexité se traduit par une écriture stylisée de « ESTRELLA GALICIA » insérée dans une vignette (logo) de forme ovale, entourée d'une fine ligne jaune-or, sous fond de couleur marron foncé et d'un rouge sang, surmonté d'un cercle comportant une étoile symbole de la Galice sous fond rouge et marron foncé ;

Que les éléments suivants apparaissent nettement et distinctement sur le signe querellé : le terme GALICIA, les multiples couleurs revendiquées lors du dépôt, l'écusson dans sa forme en ovale, l'étoile dont le déposant dit être le symbole de la région de Galice, le cercle rond contenant l'étoile ;

Que cependant l'opposant est titulaire d'une marque verbale ; que celle-ci se traduit par la prononciation sans aucune forme particulière d'écriture ;

Que sur le plan conceptuel, bien que le mot ESTRELLA ait été repris par le déposant, l'agencement des couleurs, du graphisme et du style de police utilisé rend distinctive la marque ESTRELLA GALICIA ;

Que sur le plan visuel, le fond de couleur marron foncé laisse transparaître la forme stylisée de ESTRELLA GALICIA ;

Que le taux d'analphabétisme de l'espace O.A.P.I étant encore trop élevé, cette forme particulière de la marque du déposant permettra au contraire de la distinguer des autres marques ;

Que sur le plan phonétique, le terme GALICIA se prononce en trois syllabes alors que le mot DAMM en contient une ; qu'en outre ils sont de sonorités différents ; que le mot ESTRELLA seul ne suffit pas à créer une similarité ;

Que sur le plan du graphisme, la différenciation est non équivoque ; que comme déjà rappelé la marque « ESTRELLA GALICIA » est écrite dans un style de police particulier et glissé dans un écusson en forme ovale ponctué de plusieurs couleurs le tout surmonté par un cercle contenant une étoile ;

Que cependant la marque de la S.A. DAMM est écrite sans forme particulière sur un fond blanc ;

Considérant que les deux parties ont produit des jurisprudences à l'appui de leurs prétentions ;

Considérant cependant que les décisions étrangères ne sauraient lier une instance décisionnelle de l'espace O.A.P.I. compte tenu du principe de la territorialité du droit de propriété intellectuelle ;

Qu'en conclusion les marques « ESTRELLA GALICIA » et « ESTRELLA DAMM » peuvent coexister sans risque de confusion ;

Par ces motifs ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Déclare recevable la société Hijos De Rivera S.A. en son recours :

Au fond :

**Le dit bien fondé ;
Annule la décision du Directeur Général de l'OAPI
n°00212/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 décembre 2015
portant radiation de l'enregistrement de la marque
«ESTRELLA GALICIA» n°75470 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 avril 2017

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA