

## DECISION N° 0021/OAPI/DG/SCAJ

### Portant radiation de l'enregistrement de la marque « HORSE PHOTO » n° 45791

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

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ;
- Vu** l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°45791 de la marque « HORSE PHOTO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2003 par la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD., représentée par le Cabinet CAZENAVE ;
- Vu** la lettre n°1779OAPI/DG/SCAJ du 17 avril 2003 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « HORSE PHOTO » n°45791 ;

**Attendu** que la marque « HORSE PHOTO » a été déposée le 28 mars 2002 par le Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM au nom de la Société dite PUNJABI TRADING ASIA LTD., et enregistrée sous le n°45791 dans les classes 21, 29, 30, 31 et 32, puis publiée dans le BOPI n°2/2002 paru le 14 août 2002 ;

**Attendu** que la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD., est titulaire de la marque verbale « WHITE HORSE » déposée le 05 mai 1999 et enregistrée sous le n°42064 dans la classe 33 et publiée dans le BOPI n°2/2000;

**Attendu** qu'au motif de son opposition, la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD. invoque l'atteinte à ses droits antérieurs sur les mots WHITE HORSE et le risque de confusion entre les marques en présence ;

**Attendu** qu'elle fait valoir que le dépôt par la Société PUNJABI TRADING ASIA LTD. d'une marque représentant un dessin de cheval et spécialement un cheval blanc constitue une atteinte et même une véritable contrefaçon de sa marque ; qu'il a toujours été admis en jurisprudence que la reproduction de l'élément visuel constitue une imitation de l'élément verbal ; qu'il a ainsi été jugé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 21 février 1959 qu'un dessin de carreaux de couleurs alternées constitue l'imitation de la marque « LE DAMIER » ; que le terme WHITE HORSE qui signifie cheval blanc est aisément compris par la majorité du public, même non anglophone ; que le mot HORSE apparaît sur diverses boissons de vente courante, en particulier du whisky, de sorte qu'il est familier pour la majorité des consommateurs comme désignant un cheval ;

**Attendu** que la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD. fait en outre valoir en ce qui concerne les produits, que la jurisprudence a toujours reconnu que la différence de classes n'a pas de portée juridique, et n'empêche pas la similitude des produits ; que les produits doivent être comparés en eux-même ; qu'il s'agit en l'espèce, de boissons même si les unes sont alcoolisées et les autres non ;

**Attendu** qu'en réplique, la Société PUNJABI TRADING ASIA LTD. invoque l'irrecevabilité de l'opposition motif pris de la forclusion des délais; qu'elle soutient que la publication de la marque contestée aurait eu lieu vers juin 2002, qu'ainsi l'opposition aurait due être formée dans les six mois suivant cette publication ; qu'il est évident que l'opposition formulée le 14 février 2003 a été faite hors délai ;

**Attendu** qu'elle poursuit que l'atteinte aux droits n'est recevable que si les marques des deux titulaires sont identiques ou similaires au point de tromper le public, et les classes de produits couverts sont identiques ; qu'en l'espèce, les signes protégés tout comme les produits couverts sont différents ; que les différences entre les deux marques ne laissent pas de place au risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; qu'en conséquence, l'enregistrement de la marque « HORSE PHOTO » pour des produits similaires à ceux de la marque de l'opposante ne saurait justifier la restriction des classes de produits ou la radiation de cette marque, l'opposant n'ayant pas rapporté la preuve d'une quelconque renommée de sa marque dont bénéficierait indûment la marque alléguée d'atteinte ;

**Attendu** sur la recevabilité de l'opposition que, l'enregistrement de la marque alléguée d'atteinte « HORSE PHOTO » a été publié dans le Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle n°2/2002 paru le 14 août 2002 ; qu'ainsi, l'opposition introduite le 14 février 2003, est recevable ;

**Attendu** que le risque de confusion s'apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment la similitude des marques et celle des produits ; qu'un faible degré de similitudes entre les marques peut être compensé par un degré élevé de la similitude entre les produits désignés et inversement ;

**Attendu** que du point de vue intellectuel les marques des deux titulaires se rapportant aux produits des classes 32 et 33 prêtent à confusion ;

## **DECIDE**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n°45791 de la marque « HORSE PHOTO » formulée par la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD., est reçue quant à la forme.

**Article 2** : La marque « HORSE PHOTO » n°45791 est radiée partiellement en ce qui concerne la classe 32 ; les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion pour les autres classes.

**Article 3** : Les Sociétés PUNJABI TRADING ASIA LTD., et UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD. disposent d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 18 février 2004

**(é) Anthioumane N'DIAYE**