

DECISION N°335/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BEVERLY HILLS POLO CLUB + Logo » n°78652

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°78652 de la marque « BEVERLY HILLS POLO CLUB + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 décembre 2015 par la société La Group (Pty) Ltd, représentée par le Cabinet SCP ATANGA IP ;

Attendu que la marque « BEVERLY HILLS POLO CLUB + Logo » a été déposée le 25 février 2014 par la société LIVESTYLE EQUITIES C.V. et enregistrée sous le n°78652 dans les classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, ensuite publiée au BOPI n°08MQ/2014 paru le 15 juillet 2015 ;

Attendu que la société La Group (Pty) Ltd fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques suivantes :

- POLO & Device n°71782 déposée le 10 juillet 2012 dans la classe 35 ;
- POLO Logo n°58218 déposée le 09 février 2007 dans les classes 14, 18 et 25.

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit

exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant en rapport avec les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits ou services similaires ; qu'elle a aussi le

droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « BEVERLY HILLS POLO CLUB + Logo » n°78652 du déposant au motif que cette marque présente des ressemblances visuelle et phonétique avec ses marques antérieures, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion avec ces dernières ; que cette marque contient le terme « POLO » et le dessin d'un joueur de polo sur un cheval ; de telle sorte qu'elle reprend à l'identique les éléments verbaux de sa marque « POLO & Device » n°71782 et les éléments figuratifs de sa marque « POLO Logo » n°58218 ; que l'adjonction des termes « BEVERLY HILLS » qui est le nom d'une ville et « CLUB » qui est descriptif n'est pas suffisante pour supprimer ce risque de confusion ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires des mêmes classes 14, 18 et 25 ; que les consommateurs et les milieux commerciaux seront indiscutablement induits en erreur quant à l'origine des produits concernés ; que la coexistence des marques en conflit sur le marché pourrait entraîner un risque de

confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui serait amené à croire que la marque du déposant n'est qu'une extension de la gamme de ses produits ; que ces produits, en raison de leur nature, leur usage et leur destination sont vendus côte à côte dans les mêmes rayons dans les marchés et supermarchés et disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation ;

Qu'il y a lieu de constater l'existence d'un risque de confusion susceptible de porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs et d'ordonner la radiation de la marque querellée conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société LIFESTYLE EQUITIES C.V. fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle est propriétaire de la marque « BEVERLY HILLS POLO CLUB + Logo » qu'elle utilise de bonne foi aux Etats-Unis d'Amérique depuis 1983 ; que cette marque est mondialement connue du fait de la qualité haut de gamme de ses produits ; qu'elle est également enregistrée dans plusieurs offices de propriété intellectuelle à travers le monde et fait l'objet de nombreux contrats de licences ;

Que l'opposant allègue dans ses écritures que l'élément dominant de la marque contestée est le terme « POLO » ; que « BEVERLY HILLS » renvoie au nom de la ville

et que le terme « CLUB » est descriptif ; qu'or le terme « POLO » est descriptif pour la commercialisation des vêtements ; qu'il existe plusieurs marques appartenant à d'autres titulaires qui incorporent le terme « POLO » ; que toutes ces marques coexistent sans risque de confusion sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit en ce qui concerne la similitude visuelle et phonétique des marques en conflit tenir compte de tous les éléments distinctifs et dominants des marques en cause ;

Que du point de vue visuel et phonétique, les marques présentent plus de différences que de ressemblances ; qu'en l'absence d'un risque de confusion entre les signes et les produits, il y a lieu d'admettre la coexistence et de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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



Marque n°71782
Marque n°58218
Marque de l'opposant
Marque de l'opposant



Marque n°78652
Marque du déposant

Attendu que les termes « BEVERLY HILLS » de l'enregistrement n°78652 de la marque du déposant sont distinctifs ; qu'ils sont toujours associés aux autres éléments verbaux (POLO) et figuratifs (dessin d'un joueur de polo sur un cheval) ;

Attendu que compte tenu des différences phonétiques prépondérantes

par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits des classes 14, 18 et 25 communes aux deux marques et aux produits des classes 3, 9 et 24 de la marque du déposant et aux services de

la classe 35 de la marque de l'opposant, il n'existe pas de risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés.

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°78652 de la marque « BEVERLY HILLS POLO CLUB + Logo » formulée par la société La Group (Pty) Ltd est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°78652 de la marque « BEVERLY HILLS POLO CLUB + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société La Group (Pty) Ltd 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 14/09/2016

(é) Paulin EDOU EDOU