

**DECISION N°212/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque  
« ESTRELLA GALICIA & Device » n° 75470**

**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° 75470 de la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 janvier 2015 par la société S.A DAMM, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. ;

**Attendu que** la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » a été déposée le 14 juin 2013 par la société Hijos De Rivera S.A et enregistrée sous le n° 75470 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 12 MQ/2013 paru le 11 juillet 2014 ;

**Attendu que** la société S.A DAMM fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « ESTRELLA DAMM » n° 70438 déposée le 24 février 2012 pour désigner les produits de la classe 32 ; que cette marque nominale est un signe arbitraire, qu'elle n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des boissons et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés ; qu'elle est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 32 ;

**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<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque « ESTRELLA DAMM » dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Qu'elle** s'oppose à l'enregistrement de la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » n° 75470 déposée pour les produits de la classe 32, au motif que cette marque présente des ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique avec sa marque antérieure et peut, à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec cette dernière ;

**Que** l'élément dominant de la marque contestée est le terme verbal « ESTRELLA » qui reproduit à l'identique le signe antérieur « ESTRELLA DAMM » ; que la seule différence entre les deux marques résulte de la présence des termes « DAMM » dans sa marque et « GALICIA » dans la marque du déposant ; que ces termes ne sont que secondaire, l'élément prédominant étant le terme « ESTRELLA » ; que l'adjonction des termes secondaires n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion ;

**Que** du point de vue visuel, la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes et produit une impression d'ensemble similaire et une même construction ; que phonétiquement, les deux signes ont le même rythme et une prononciation d'attaque ESTRELLA/ESTRELLA qui est similaire ; qu'il y a également un risque évident d'association entre les deux marques, lorsque considérées dans leur ensemble, elles présentent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues

aux yeux du consommateur de moyenne attention ;

**Que** le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent des produits identiques de la classe 32 ; qu'en cette 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 le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure « ESTRELLA DAMM » et ne peut être adopté au titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

**Attendu que** la société Hijos De Rivera S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que du point de vue visuel, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques prises dans leur ensemble ; qu'en plus des termes « ESTRELLA » et « GALICIA », sa marque comporte d'autres éléments figuratifs qui la différencient de la marque antérieure invoquée ;

**Que** le terme « ESTRELLA » qui signifie « Etoile » est incorporé dans plusieurs marques de boisson de telle sorte qu'il est devenu générique pour les produits de la classe 32 ; qu'il y a lieu d'entériner, dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, la coexistence des marques « ESTRELLA DAMM » n° 70438 et « ESTRELLA GALICIA & Device » n° 75470 étant entendu que

ces marques coexistent sans risque de confusion dans d'autres territoires, notamment dans l'Union européenne ; que dès lors, la présente opposition est par conséquent non fondée ;

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

ESTRELLA DAMM

Marque n° 70438

Marque de l'opposant



Marque n° 75470

Marque du déposant

**Attendu** qu'en matière de boissons, ce qui retient l'attention du consommateur c'est l'appellation de la marque telle qu'on la prononce ;

**Attendu que** les éléments graphiques et les couleurs qui accompagnent l'élément verbal de la marque du déposant ne sont pas suffisants pour supprimer le risque de confusion qui existe entre les deux marques ;

**Attendu en outre que** compte tenu des ressemblances phonétique (« ESTRELLA » et l'association d'un autre terme « DAM » et « GALICIA ») et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre la marque « ESTRELLA DAMM » n° 70438 de l'opposant et la marque

« ESTRELLA GALICIA & Device » n° 75470 du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 32, il existe un risque de 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,

## **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 75470 de la marque « ESTELLA GALICIA & Device » formulée par la société S.A DAMM est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 75470 de la marque « ESTELLA GALICIA & Device » est radié.

**Article 3** : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

**Article 4** : La société Hijos de Rivera S.A, titulaire de la marque « ESTRELLA GALICIA & Device » n° 75470, 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 29/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

**Paulin EDOU EDOU**