

DECISION N° 0868/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « OPPO » n° 98721

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° 98721 de la marque « OPPO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2018 par la société SKY CAPITAL LIMITED, représentée par le Cabinet FORCHAK IP ;

Attendu que la marque OPPO a été déposée le 20 février 2017 sous le n° 3201700502 par REN ZHENG pour les produits des classes 9, 12 et 14, puis enregistrée sous le n° 98721 et ensuite publiée dans le BOPI 04MQ/2018 paru le 06 juin 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société SKY CAPITAL LIMITED fait valoir que cet enregistrement est en violation des articles 2 alinéa 1, 3 b) et 3 c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et de ses droits antérieurs enregistrés n° 80475 sur les marques OPPO déposées le 06 août 2014 en classe 35 et n° 82952 déposée le 14 mai 2013 en classe 9 ;

Que sur la comparaison des signes, du point de vue visuel et phonétique, la marque OPPO n° 98721 du déposant est identique à ses marques OPPO n°s 80475 et 82952 ; qu'en outre, il existe une identité et similitude manifestes dans toutes les classes des produits des deux marques ; qu'il est de droit commun que lorsque les deux marques enregistrées et commercialisées sont identiques, il existe une présomption irréfutable de confusion dans l'œil du consommateur moyen ; que le degré élevé de similitude entre la marque contestée et ses marques est susceptible de tromper, d'induire en erreur et / ou de semer la confusion entre ses produits d'une part et ceux du déposant d'autre part, car ses

produits sont déjà commercialisés dans l'espace OAPI et dans d'autres pays du monde ;

Que sur la violation de l'article 2 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le déposant semble chercher à utiliser la marque incriminée pour profiter indûment de la bonne réputation dont jouit sa marque en incitant les consommateurs à croire que les produits portant la marque contestée sont en fait une extension de sa marque OPPO bien connue du déposant pour les produits associés ;

Que sur la violation de l'article 3 (c), REN ZHENG a demandé l'enregistrement de la marque contestée de mauvaise foi, contrairement à l'ordre public et aux bonnes mœurs dans l'intention induire le public en erreur sur la nature et l'origine des marchandises ;

Que par ailleurs, cette marque est susceptible de prêter à confusion le public en général, conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle sollicite de ce fait la radiation pure et simple de l'enregistrement n° 98721 de la marque OPPO ;

Attendu que REN ZHENG fait valoir en réponse que si le grief relevé à son encontre sur l'utilisation du même signe OPPO est vrai, l'identité et la similarité des produits sont partiellement fondées ;

Que d'après l'article 3 al. (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, « 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 confusion ou de tromperie.

Elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

Que de ce qui précède une marque peut être radiée si elle est semblable à une marque antérieure au point de prêter à confusion ou si elle est utilisée pour des produits similaires ou identiques et si elle ressemble tellement à la marque antérieure au point que les consommateurs risquent d'être trompés sur la nature, la provenance et les caractéristiques des produits ; que dans le cas d'espèce, il ressort que seuls les produits de la même classe 9 des marques sont identiques et

similaires ; mais que les produits des classes 12 et 14 de sa marque ne sont pas similaires, encore moins identiques aux produits des classes 9 et 35 des marques de l'opposant ;

Qu'elle sollicite une radiation partielle de la classe 9 de sa marque OPPO n° 98721 ;

Attendu que la société SKY CAPITAL LIMITED a déposé ses marques « OPPO » n° 80475 et 82952 pour les produits ci-après :

Marque OPPO n° 80475 :

Classe 35 : Online advertising services on computer networks; product display on communication media for retail purpose; sale promotions for others; online and offline shop retail services for portable mobile communication devices and consumer electronic products, and software and accessories thereof; online merchandise display services.

Marque OPPO logo n° 82952 :

Classe 9 : Computers; computer game programs; notebook computers; laptop computers; photo telegraphy apparatus; portable telephones; radios; telephone apparatus; satellite navigational apparatus; switchboards; cabinets for loudspeakers; microphones; sound transmitting apparatus; television apparatus; headphones; players (DVD); Portable media players; Cameras (photography); flashlights (photography); wires (telephone-); Plugs, sockets and other contacts (electric connections); Connections, electric; Alarms; Batteries, electric; Battery chargers; (audio) CD players ; loudspeakers, cassette players; video tape players; MP3 players; computer software; mobile telephones; phonograph records, compact discs and pre-recorded audio tapes; re-writable and recordable optical discs: prerecorded video discs; blank compact discs, audio tapes and video tapes; audio conferencing equipment comprised of headphones, wire and wireless microphones, audio mixers and accessories therefor; video cameras and accessories therefor, video monitors and accessories therefor, video conferencing Systems comprised of video monitors , video cameras, video controllers, cabinets, microphones and accessories therefor; video projectors and accessories therefor; large screen video display units and accessories therefor; video printer, video camera housings camcorders; headphones; earphones; DVD players; batteries; battery chargers; network communication devices; accessories for mobile phones, included in class 9.

Que la marque querellée « OPPO » n° 98721 a été déposée pour les produits ci-après :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ;

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Attendu qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits différents des classes 12 et 14 de la marque du déposant et des classes 9 et 35 des marques de l'opposant pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; qu'il existe de un risque de confusion pour les produits de la même classes 9 des marques des deux titulaires,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « OPPO » n° 98721 formulée par la société SKY CAPITAL LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 98721 de la marque « OPPO » est partiellement radié pour les produits de la classe 9.

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 4 : la société SKY CAPITAL LIMITED, titulaire de la marque «OPPO» n° 98721, 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 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU