

DECISION N°1157/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « TICPODS » n° 107640

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

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
 - Vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
 - 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
 - Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1458031 de la marque « TICPODS » ;
 - Vu** le certificat d'enregistrement n° 107640 de la marque « TICPODS » ;
 - Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 janvier 2020 par la société APPLE, INC , représentée par le Cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES ;
 - Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 006/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 30 janvier 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TICPODS » n° 107640 ;
- Attendu que** la marque « TICPODS » a été déposée le 28 novembre 2018 par la société MOBVOI INFORMATION TECHNOLOGY Co. LTD et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le N° MD/8/2019/1458031 et à l'OAPI sous le n° 107640 pour les produits de la classe 9, ensuite publiée au BOPI N° 06MQ/2019 paru le 11 juillet 2019 ;

Attendu que la société APPLE, INC fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « Ipod » n°55031 déposée le 25 juin 2006, dans les classes 9, 28,
- « POD » n°103023 déposée le 16 août 2018, dans les classes 9,
- « AIRPODS » n°85520 déposée le 22 septembre 2015, dans la classe 9,
- « EarPods » n°72586 déposée le 19 septembre 2012, dans la classe 9,
- « HOMEPOD » n°95701 déposée le 15 juin 2017 ;

Que par ces dépôts, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « PODS » conformément à l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur les termes qui lui ressemblent au point de créer une confusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la comparaison visuelle des signes en conflit laisse apparaître que la marque querellée reprend l'élément distinctif de sa marque « PODS » ; que l'adjonction du préfixe « TIC » dans la marque « PODS » ne la distingue pas de ses marques et constitue à contrario une imitation de la série de ses marques « PODS » ; que la ressemblance avec ses marques est telle que le public pourrait se tromper sur leur origine et penser qu'il s'agit d'une extension de ses marques ;

Que le déposant veut bénéficier de la réputation de ses marques afin de faire croire au consommateur qu'il existerait une relation avec la marque querellée et la série de ses marques « PODS » ;

Que les marques couvrent les produits identiques et similaires de la classe 9 dont les plus connus sont « computer programme (programs), recorded, downloadable mobile application ; sound recording carriers ; sound recording apparatus ; personal stereos ; earphone ; computer operating programs, recorded ; interactive touch screen terminals ; cabinets for loudspeakers ; compact disc players ; computer programs (downloadable software) ; face recognition apparatus ; electronic notice boards ; audio and video-receivers ; sound transmitting apparatus ; television apparatus ; headphones ; portable media players ; remote control apparatus ; battery chargers ; computer software, recorded ; downloadable music files ; downloadable image files ; computer memory

devices ; computer game software ; smartphones ; video recorders ; camcorders ; electronic book readers »;

Que l'usage de la marque querellée en relation avec les produits revendiqués est susceptible de créer la confusion dont le bénéficiaire est le déposant ;

Attendu que la société MOBVOI INFORMATION TECHNOLOGY Co. LTD n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société APPLE, INC, rendant de ce fait applicables les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1458031 et à l'enregistrement n° 107640 de la marque « TICPODS » formulée par la société APPLE, INC, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1458031 de la marque « TICPODS » est rejetée et l'enregistrement n° 107640 de la marque « TICPODS » est radié.

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

Article 4 : La société MOBVOI INFORMATION TECHNOLOGY Co. LTD, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2019/1458031 et de l'enregistrement n°107640 de la marque « TICPODS », 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOSSOU**