

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

= = = = =

Session du 23 au 31 octobre 2017

DECISION N° 231/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

**Sur le recours en annulation de la décision n° 210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ
du 29 décembre 2015 portant rejet de l'enregistrement de la marque
« MOTOMA » n° 75593**

LA COMMISSION

Vu L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;

Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu La décision n° 210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Maï Moussa ElHadji Basshir en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la Société SHENZHEN MOTOMA POWER CO. LTD a déposé la marque « MOTOMA », le 27 Juin 2013, pour les produits de la classe 09, avant de l'enregistrer sous le n°75593 et de la publier au Bulletin Officiel de la Propriété Industriel (BOPI) sous le n° 05MQ/2014, paru le 11 Juillet 2015 ;

Considérant que le 09 Janvier 2015, la Société MOTOROLA TRADE MARK HOLDING LLC, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM et Associates LLP a procédé à l'opposition de l'enregistrement de ladite marque et explique qu'elle est propriétaire de la marque « MOTOROLA » n°07178, déposée le 22 Décembre 1967 dans les classes 7 et 9, suite à un contrat de cession totale, conclu avec la Société MOTOROLA Inc. ;

Qu'elle soutient que ses nombreuses marques MOTO et MOTO-Formative sont connues dans le monde entier dans le domaine des équipements de télécommunications et des transmissions de données ;

Qu'elle déclare avoir ainsi le droit exclusif d'utiliser sa marque «MOTOROLA» et d'empêcher l'utilisation par un tiers de toutes marques similaires qui pourrait entraîner un risque de confusion, conformément aux articles 5 alinéa

1^{er} et 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par décision n°210/OAPI/DG/DAG/DAJ/SAJ du 29 Décembre 2015, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MOTOMA » n°75593, au motif que « compte tenu des différences visuelles et phonétiques (les marques n'ont pas la même longueur, elles ne prononcent différemment et leurs suffixes « MA » et « ROLA » sont différents) prépondérantes par rapport aux ressemblances (identité des deux premières syllabes MOTO) entre les deux marques des deux titulaires prises dans leurs ensemble, se rapportant aux produits différents de la classe 09, il n'existe pas 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 »;

Considérant que par correspondance en date du 14 Avril 2016, le conseil de la Société MOTOROLA, a saisi la Commission Supérieure de Recours aux fins d'annulation de la décision du Directeur Général de l'OAPI, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MOTOMA » n°75593 ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, le conseil explique que contrairement aux motifs avancés par le Directeur Général de l'OAPI, les deux marques couvrent des produits identiques ou similaires ;

Que le déposant a effectué le dépôt de la marque contrefaisante en classe 9 pour « les accumulateurs, batteries, chargeurs de batterie pour voitures, batterie pour luminaire, éléments de pile en galva » ;

Que l'opposant est propriétaire, entre autres, de la marque « MOTOROLA » n°7178 en classe 7 : « machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques ; et en classe 9 : « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage de mesure, 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 ; mécaniques pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs » ;

Qu'il soutient que la marque contrefaisante est similaire à sa marque, en ce sens que la partie dominante est le préfixe « MOTO » et non le suffixe « MA » et « ROLA » ;

Que l'opposant qui a enregistré sa marque depuis au moins 2002, réclame un droit exclusif sur l'utilisation de la marque « MOTO » et celle à préfixe « MOTO » ;

Considérant qu'en réponse, la Société SHENZHEN MOTOMA POWER CO. LTD déclare qu'il n'existe aucune similitude entre les deux marques, tant du point de vue des signes, que des produits enregistrés, visant à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Que du point de vue visuel, les deux marques se distinguent par leurs

longueurs et leurs prononciations (MOTOMA et MOTOROLA) ;

Que leurs deux suffixes sont différents (MA et ROLA) ;

Que la marque « MOTOMA » comporte trois syllabes (MO-TO-MA), tandis que celle de l'opposant est composée de quatre syllabes (MO-TO-RO-LA) ;

Que le préfixe commun « MOTO » est un terme générique qui désigne un motocycle à deux roues ;

Qu'elle ajoute que les deux marques ont un contenu différent ;

Qu'elle est titulaire de la marque verbale « MOTOMA » n°75593 déposée le 27 Juin 2013 en classe 9 pour les produits : « Batteries, electric ; galvanic cells ; accumulators, electric ; battery chargers ; batteries, electric, for véhicules ; batteries for lighting » qui ne se trouvent pas dans l'armada présentée par la demanderesse ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI maintient que même si les deux marques ont en commun les deux premières syllabes « MOTO », elles sont différentes, tant sur la plan visuel que phonétique ;

En la forme

Considérant que le recours a été déposé dans les formes et délais

légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au Fond

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'Annexe III de l'accord de Bangui « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un titulaire dont la date du dépôt 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 » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux marques « MOTOMA » du déposant et « MOTOROLA » de l'opposant sont différentes des points de vue visuel et phonétique ;

Que les deux marques « MOTOMA » et « MOTOROLA » se distinguent par leurs longueurs et leurs prononciations ;

Que la marque « MOTOMA » comporte trois syllabes (MO-TO-MA), tandis que celle de l'opposant est composée de quatre syllabes (MO-TO-RO-LA) ;

Que leurs deux suffixes sont différents (MA et ROLA) ;

Que le préfixe commun « MOTO » est un terme générique qui désigne un motocycle à deux roues ;

Considérant en outre que les deux marques couvrent des produits différents ;

Que la marque verbale « MOTOMA » n°75593 déposée le 27 Juin 2013 en classe 9 couvrent les produits : « Batteries,

electric ; galvanic cells ; accumulators, electric ; battery chargers ; batteries, electric, for véhicules ; batteries for lighting » qui ne se trouvent pas dans la liste des produits présentés par la demanderesse ; qu'il s'en suit que le risque de confusion entre les deux marques est inexistant ; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'opposition formulée par l'opposant « MOTOROLA » ;

Par ces motifs:

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **Déclare recevable la Société MOTOROLA TRADEMARK HOLDING, LLC en son recours ;**

Au fond : **Le rejette comme étant mal fondé ;**

Par conséquent, confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n°210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 Décembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MOTOMA » n° 75593.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 30 octobre 2017

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA