

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 13 au 24 juin 2022

DECISION N° 0044/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar

Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

Sur le recours en annulation de la décision n° 973/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FACEBOOK & Device » n° 103655.

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- 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° 973/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 12 août 2022 sus-indiquée ;

Cd A 1 p.h

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

Ouï Le recourant et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

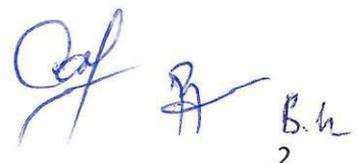
Considérant que la marque « FACEBOOK ENERGY » a été déposée le 02 mai 2018 par Monsieur MOUSTAPHA BARRY et enregistrée sous le n° 103655 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

Qu'une procédure en opposition à l'enregistrement de cette marque a été formulée le 26 juin 2019 par la société FACEBOOK INC., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER Inc./NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;

Que par décision en date du 12 Août 2020, le Directeur général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655, au motif les droits conférés par les enregistrements des marques « FACEBOOK » de l'opposant s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les produits et les services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ; qu'il ne s'étendent pas aux produits différents de la classe différente 32, en raison du principe de la spécialité des marques, en ce que les produits de la classe 32 couverts par la marque du déposant ne sont ni identiques, ni similaires aux produits et services couverts par les droits antérieurs invoqués ;

Que cette décision N°973/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 Août 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655, a fait l'objet de recours devant la Commission de céans par requête enregistrée au secrétariat de céans le 11 Décembre 2020, sous le n°0077, par la société FACEBOOK INC., représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER (INC. NGWAFOR & PARTENERS SARL), Mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Considérant qu'au soutien de son recours, la société FACEBOOK INC., par la plume de son conseil, allègue qu'elle est titulaire des enregistrements des marques ci-après :



- FACEBOOK n° 55935 déposée le 16 mars 2007 dans les classes 35, 38 et 42 ;
- FACEBOOK n° 57509 déposée le 22 novembre 2007 dans la classe 9 ;
- FACEBOOK n° 63596 déposée le 15 janvier 2010 dans la classe 9 ;
- FACEBOOK n° 63597 déposée le 15 janvier 2010 dans les classes 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ;
- FACEBOOK n° 81757 déposée le 16 décembre 2014 dans la classe 12 ;
- FACEBOOK n° 100291 déposée le 7 mars 2018 dans la classe 9 ;
- FACEBOOK n° 101415 déposée le 7 mars 2018 dans les classes 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ;

Qu'elle est la première à solliciter l'enregistrement de ses marques ;

Que conformément à l'article 5 de l'Annexe II de l'Accord de Bangui, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme «FACEBOOK » pour désigner les produits et les services désignés par ces enregistrements ;

Qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en outre, la validité de ses marques pour désigner lesdits produits et services est incontestable, ce terme étant parfaitement conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III dudit Accord pour constituer une marque valable ;

Que la marque du déposant « FACEBOOK ENERGY » n° 103655 reproduit le terme « FACEBOOK » qui est l'élément verbal d'attaque et prépondérant de ses marques antérieures ;

Que cette reproduction à l'identique est de nature à créer la confusion dans l'esprit du consommateur et des milieux commerciaux quant à l'origine des produits concernés ;

Que c'est de mauvaise foi que le déposant a choisi de déposer les termes « FACEBOOK ENERGY » pour désigner les produits de la classe 32 ;

Qu'elle sollicite enfin l'annulation de la décision no. 973/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG portant rejet de l'opposition contre l'enregistrement de la marque no. 103655 FACEBOOK ENERGY dans la classe 32 et la radiation totale du registre de l'OAPI de la marque FACEBOOK

 3 BH

ENERGY no. 103655 qui, selon elle, est susceptible de créer la confusion avec les marques de la société FACEBOOK INC ;

Considérant que sieur MOUSTAPHA BARRY, malgré la diligence de la notification de recours faite du secrétariat de la commission de céans en date du 25 Février 2021, n'a pas réagi dans les délais légaux au recours formulée par la société FACEBOOK INC, ni présenter des observations orales à l'audience ;

Qu'il y a lieu de statuer sur pièces à son égard ;

Considérant que les observations du Directeur Général de l'OAPI en date du 06 Mai 2022 soulève les arguments selon lesquels le recourant fonde son recours sur le fait que sa marque est notoirement connue et qu'elle a été enregistrée à l'OAPI bien avant son dépôt par Monsieur Moustapha BARRY ;

Qu'en vertu de principe de la spécialité, les produits de la classe 32 couverts par la marque de Monsieur Moustapha BARRY ne sont ni identiques, ni similaires aux produits et services couverts par les droits antérieurs invoqués par la société FACEBOOK INC (produits et les services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45) ;

Que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, le contentieux de notoriété des marques relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire dans les Etats-membres et non de l'Organisation ; que la société FACEBOOK INC a été renvoyée à mieux se pourvoir ;

En la forme,

Considérant que le recours formulé par société FACEBOOK INC, représentée par le cabinet SPOOR & PARTNERS, Mandataire agréé, est régulier pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ;

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant qu'aux termes de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui : « *Une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est*

 4 8.11

identique à une autre 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 tromperie ou de confusion ; ou si elle est susceptible d'induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ; qu'il convient de prononcer la radiation de la marque postérieure qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui » ;

Que, par ailleurs, les dispositions de l'article 7 (b) insiste sur le fait que : *« L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister » ;*

Qu'en l'espèce, les marques de la société FACEBOOK INC ont été respectivement déposées dans les classes 9, 12, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ;

Que sieur MOUSTAPHA BARRY a déposé sa marque « FACEBOOK ENERGY » pour les produits de la classe 32 ;

Que les produits de la classe 32 sont les suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;

Que la marque « FACEBOOK ENERGY » est spécialement conçue par les boissons énergisantes ;

Que, dès lors, les produits des marques FACEBOOK INC sont totalement différents de ceux de sieur MOUSTAPHA BARRY conformément au principe de spécialité des marques ;

Qu'au regard de cette démonstration, il y a lieu de dire qu'il existe en la cause une absence totale de confusion entre les marques « FACEBOOK » et « FACEBOOK ENERGY » qui pourrait induire le consommateur d'attention

 5 B.6

moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ou à l'oreille à des temps rapprochés ;

Qu'il échet donc d'écarter le moyen tiré du risque de confusion entre les produits couverts par les marques en conflit ;

Considérant par ailleurs, la société FACEBOOK INC invoque la notoriété de la marque « FACEBOOK » pour admettre la violation de ses droits antérieurs sur lesdits signes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 : « *Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16, alinéas 2) et 3), de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des États membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi* » ;

Qu'il résulte de ces dispositions que le contentieux de la marque notoire ne peut, ni être soutenu devant l'organisation, ni devant la commission de céans, celui relevant de la compétence des tribunaux judiciaires des Etats-membres de l'OAPI ;

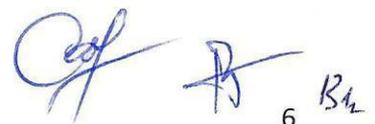
Qu'il y a lieu de débouter la société FACEBOOK INC. de ce chef et de la renvoyer à mieux se pourvoir ;

Que de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société FACEBOOK INC, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER (NGWAFOR & PARTNERS SARL), mandataire agréé en son recours ;**



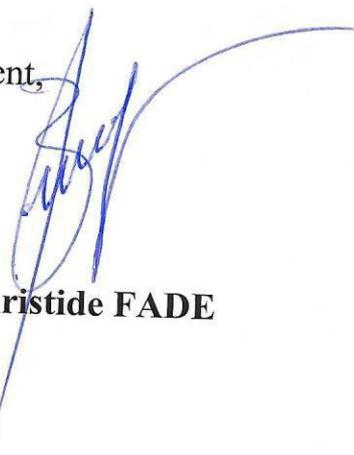
Au fond : L'y dit mal fondée ;

En conséquence,

Confirme la décision n°973/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 Août 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,



Camille Aristide FADE

Les membres :

Bertrand Quentin KONDRIOUS



M'BEIRIK BAH Elbar

