

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 13 au 24 juin 2022

DECISION N° 0045/22/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° 974/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « FACEBOOK ENERGY » 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° 974/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 12 août 2022 sus-indiquée ;



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 revendication de propriété 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 la revendication de propriété de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655, au motif que conformément aux dispositions de l'article 5 (5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la priorité de l'usage de la marque revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir ;

Que la société FACEBOOK INC. n'a pas produit de preuves suffisantes de l'usage antérieur de la marque « FACEBOOK » revendiquée sur le territoire des Etats membres de l'OAPI en rapport avec les produits de la classe 32, avant le dépôt de celle-ci par Monsieur MOUSTAPHA BARRY ; qu'elle n'a pas non plus produit la preuve de la connaissance d'un tel usage par ce dernier ;

Que cette décision N°974/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 Août 2020 portant rejet de la revendication de propriété 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°0071, 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 un service de réseautage social, une application mobile et un site Web de renommée mondiale, lancé en février 2004 ;

Que la mission de Facebook est de donner aux gens le pouvoir de créer une communauté et de rapprocher le monde ; que les gens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, pour découvrir ce qui se passe dans le monde, et pour partager et exprimer ce qui compte pour eux ; que Facebook est disponible en ligne et via des applications logicielles mobiles (applications mobiles) ; que les utilisateurs peuvent suivre leurs amis, leur famille, des célébrités, des personnalités politiques et des entreprises pour voir leurs publications, partager des photos, des vidéos, des sites Web et d'autres médias et communiquer de multiples façons sur toutes les plateformes ;

Que la société FACEBOOK INC. est extrêmement populaire et a une large portée, à la fois aujourd'hui et historiquement ; qu'au 30 septembre 2014, Facebook comptait plus de 1,35 milliard d'utilisateurs actifs par mois et une moyenne de 864 millions d'utilisateurs actifs par jour ;

Qu'au 31 décembre 2016, ces chiffres étaient respectivement passés à 1,86 milliard et 1,23 milliard ; qu'au 31 mars 2018, Facebook comptait 2,20 milliards d'utilisateurs actifs mensuels et 1,45 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens ;

Qu'au premier trimestre de 2018, Facebook a généré 11,966 milliards de dollars de revenus totaux, dont 11,795 milliards de dollars provenant de la publicité ;

Que Facebook compte plus de 65 bureaux aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique Sud ;

Que la marque FACEBOOK est désormais l'une des marques les plus importantes au monde ;

Qu'en mai 2017, le magazine Forbes a classé la marque FACEBOOK comme la quatrième marque la plus précieuse au monde, avec une valeur de marque estimée à 73,5 milliards de dollars ; qu'en 2014, 2015 et 2016, le magazine Forbes a nommé la marque FACEBOOK la marque à la croissance la plus rapide dans le top 100 des marques les plus valorisées ;

 3 

Que de plus, Interbrand a classé la marque FACEBOOK dans le top 10 des meilleures marques mondiales en 2017 et, l'a classée parmi les marques les plus en croissance au monde ;

Que la marque FACEBOOK figure dans le top 100 des meilleures marques mondiales d'Interbrand depuis 2012 ; que Millward Brown Optimor ("MBO"), une société leader d'études de marché et d'évaluation et de gestion de marques, a trouvé que FACEBOOK était l'une des meilleures marques au monde dans son "Brandz™ Top 100 Most Valuable Global Brands", une évaluation annuelle des 100 marques les plus valorisées au monde ;

Que dans le classement 2017 de MBO, la marque FACEBOOK de Facebook a été classée cinquième marque la plus précieuse au monde avec une valeur de 129,8 milliards de dollars ;

Que la marque FACEBOOK a également été classée cinquième dans le classement MBO 2016, avec une valeur de marque de 102,55 milliards de dollars ;

Qu'elle s'est classée dans le top 50 des marques les plus valorisées depuis 2011, selon le classement de MBO ; Que *Fortune magazine* a également classé Facebook dans le top dix des « entreprises les plus admirées » au monde en 2017 ;

Que Facebook gère son site Web à l'adresse www.facebook.com ; que le nom de domaine de Facebook contient en évidence la marque FACE BOOK ;

Qu'elle est une marque intrinsèquement distinctive et a été utilisée en priorité par Facebook dans le monde entier y compris dans les pays de l'OAPI ;

Que le mot FACEBOOK n'existait pas dans le langage courant dans aucun des pays de l'OAPI avant son adoption par Facebook ; qu'en raison de son utilisation extensive, continue et populaire, Facebook détient les droits exclusifs de la marque FACEBOOK ; que de plus, compte tenu de l'utilisation étendue, mondiale et populaire de la marque FACEBOOK, aucune entité indépendante n'a le droit d'utiliser la marque identique ou faussement similaire pour des produits et services ;

  4 kh

Que la marque FACEBOOK est protégée dans le monde entier et il existe actuellement plus de 780 enregistrements de marques couvrant au moins 22 classes internationales ; que sans compter les demandes en attente, la marque Facebook est enregistrée dans au moins 130 pays dans le monde ;

Que la marque FACEBOOK a été reconnue pour être célèbre et bien connue dans plusieurs juridictions, à exemple de l'Office Brésilien des Marques, l'Office Allemand des Brevets et des marques, l'Institut Portugais de la Propriété Intellectuelle, l'Office Espagnol des Brevets et des Marques, l'Office Coréen de la Propriété Intellectuelle, l'Office des Marques de l'Union Européenne, le Département des Marques de l'Institut Turc des Brevets, Le Registrare Soudanais de la Propriété Intellectuelle, l'Office des Brevets et des Marques des États-Unis et le Tribunal de District de Paris (France), ont tous rendu des décisions reconnaissant que les marques FACEBOOK sont célèbres et connues ;

Qu'à l'heure actuelle, la société FACEBOOK INC. a déjà enregistré neuf (09) marques auprès de l'OAPI ; que depuis lors, aucune de ces marques n'a été contestée ;

Qu'en comparant l'élément verbal de la marque de l'intimée avec la marque de l'appelant, il est noté que la marque de l'intimée est visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique à tous les niveaux à la marque de l'appelant ;

Qu'au vu des éléments avancés, la société FACEBOOK INC. disposait d'un droit antérieur d'usage de la marque et, par conséquent, l'enregistrement de la marque OAPI no. 103655 a été déposé de mauvaise foi ;

Que la décision du Directeur Général de l'OAPI est contestable en ce qu'il n'a pas fait une bonne application des dispositions de l'article 5 (3) de l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;

Qu'elle sollicite enfin l'annulation de la décision no. 974/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

 5 B.h

ENERGY no. 103655 qui est susceptible de prêter à confusion avec les marques antérieures appartenant à 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 formulé par la société FACEBOOK INC, ni présenté des observations orales à l'audience ;

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

Considérant que dans ses observations produites au dossier en date du 04 Janvier 2022, le Directeur Général de l'OAPI soulève les arguments selon lesquels il a été saisi d'une requête en revendication de propriété basée sur l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et non d'une opposition basée sur l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que, selon lui, bien que Monsieur MOUSTAPHA BARRY n'ait pas réagi, dans les délais, à l'avis de revendication de propriété formulée par la société FACEBOOK INC, conformément aux dispositions de l'article 5 (5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la priorité de l'usage de la marque revendiquée n'a pas pu être prouvée par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendaient à établir, usage portant sur les produits ci-après : Eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, préparations pour faire des boissons, apéritifs sans alcool ;

En la forme,

Considérant que le recours formulé par la 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 des dispositions de l'article 5 (2), (3), (4), et (5) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé du 24 Février 1999 : « *Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans les*

 6 B.L

conditions prescrites par l'article 8 ci-après. Une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt. L'Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure contradictoire définie par le règlement d'application. L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir » ;

Que cette disposition a été renchérie par l'Instruction administrative numéro 404 qui insiste sur le fait que : « *Toute personne qui veut revendiquer la propriété d'une marque doit motiver sa revendication en apportant tous les éléments de preuve pouvant fonder son usage antérieur (...)* » ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats que la société FACEBOOK INC. n'a pas produit de preuves suffisantes de l'usage antérieur de la marque «FACEBOOK» revendiquée sur le territoire des Etats membres de l'OAPI en rapport avec les produits de la classe 32, avant le dépôt de celle-ci par sieur MOUSTAPHA BARRY ;

Que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'annexe III dudit Accord, des photos ou documents contemporains devraient être nécessairement et préalablement versées au dossier devant la commission des oppositions aux fins de la manifestation de la vérité ;

Que la violation de la lettre des dispositions antérieures encourt inéluctablement sanction au regard de la loi régionale en vigueur ;

Que, cependant, les dispositions pertinentes de l'Accord de Bangui révisé du 24 Février 1999 demeurent applicables en la matière ;

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*

OAPI 7 Bb

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-ci 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 donc lieu de débouter la société FACEBOOK INC de sa demande et de confirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions ;

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 & PARTNERS, Mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée ;
En conséquence,**

Confirme la décision N°974/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 Août 2020 portant rejet de la revendication de propriété 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



8 B.h