

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

=====

Session du 7 au 18 mars 2022

DECISION N° 009/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

**Sur le recours en annulation de la décision n° 868/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
du 19 mai 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque
« OPPO » n° 93721**

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° 868/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 janvier 2020 sus-indiquée ;



Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Bertrand Quentin KONDROUS en son rapport ;

Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant 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 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 06 décembre 2018 par la société SKY CAPITAL LIMITED, représentée par le Cabinet FORCHAK IP ;

Considérant que par décision n°0868/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 19 mai 2020, le Directeur général a radié partiellement en classe 9 l'enregistrement de la marque « OPPO » n° 98721 au motif 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, mais qu'il existe un risque de confusion pour les produits de la même classes 9 des marques des deux titulaires ;

Considérant que cette décision n°0868/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 mai 2020 portant radiation partielle en classe 9 de l'enregistrement de la marque « OPPO » n° 98721 a fait l'objet de recours devant la Commission Supérieure de Recours en date du 4 septembre 2020 par la société SKY CAPITAL LIMITED, représentée par le Cabinet FORCHAK IP ;

Considérant qu'au soutien de son recours, la société SKY CAPITAL LIMITED, représentée par le Cabinet FORCHAK IP, soutient que Ren Zheng, un citoyen chinois, a introduit la demande no 3201700502 le 20 février 2017 pour l'enregistrement de produits de la marque "OPPO" dans les classes 9, 12 et 14 ;

Que la marque était enregistrée sous le numéro 98721 et publiée dans le BOPI No. 04MQ/2018 ;



Que la société SKY CAPITAL LIMITED s'est opposée à l'enregistrement en raison de l'enregistrement antérieur de sa marque de commerce « OPPO », reconnue et enregistrée à l'OAPI sous le numéro 80475 pour des services dans la classe 35 et sous le numéro 82952 pour des produits dans la classe 9 ;

Que la société SKY CAPITAL LIMITED est un groupe de biens de consommation renommé et innovateur de certaines des marques les plus connues et appréciées dans le monde ;

Que fort de plus de 20 ans d'expertise, elle exploite une chaîne d'approvisionnement et un réseau de distribution international de classe mondiale, afin de répondre aux besoins de ses clients et de proposer des marques de qualité qui ajoutent de la valeur et améliorent la vie quotidienne ;

Que ses marques comprennent des ordinateurs ; des programmes de jeux informatiques, des tablettes, des ordinateurs portables, des appareils de télégraphie photographique, des téléphones portables, des appareils radios, des appareils téléphoniques, des appareils de navigation par satellite, des appareils de communication, et d'autres catégories de produits commercialisés dans de nombreux pays du monde ;

Que sa marque de commerce est actuellement en cours de validité conformément à la disposition de l'Accord de Bangui ;

Que les fondateurs de cette marque ont commencé leurs activités en 2000 en Asie et en Europe, par le commerce de produits entre l'Afrique, les États-Unis et le Royaume-Uni ;

Que de ces activités dans trois grandes catégories (l'électronique et l'électricité, l'automatique et les locomotives, et les objets et instruments métalliques précieux), à un certain moment de l'année 2000, s'est développée une marque mondiale qui emploie plus de 5000 personnes à travers les régions géographiques d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord ;

Que la marque « OPPO » est une composante de l'une des branches scientifiques de la société SKY CAPITAL LIMITED, créée pour fournir les meilleurs produits informatiques, téléphoniques, de navigation et photographiques en vue de valoriser et d'améliorer la qualité de la vie dans le monde entier et de promouvoir le réseautage d'affaires, jour après jour ;



Qu'avec une expertise de l'industrie existante depuis plus de 20 ans, le prestigieux portefeuille de ses marques est présent dans toutes les régions du monde ;

Que la société SKY CAPITAL LIMITED est le seul titulaire enregistré de la marque « OPPO » dans le monde et ses autres branches dans de nombreuses classes, y compris mais sans exhaustive, dans les classes 9, 12 et 14 ainsi que dans de nombreuses autres classes de services, à Macao, Hong Kong, Taiwan, en Malaisie, Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis, au Canada, Brésil, Chili, dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni, en Finlande, Norvège, Australie, etc ;

Qu'ils ont enregistré jusqu'à 207 marques dans le monde avec des preuves contenues dans le procès-verbal des débats en première instance ;

Qu'elle a également accordé une licence exclusive notamment à Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd d'utilisation de la marque de commerce « OPPO » et de ses autres branches dans le monde entier, et aussi l'exécution, le dépôt, le suivi et la maintenance des marques susmentionnées ainsi que le droit d'autoriser l'utilisation des marques mentionnées ci-dessus dans le monde entier ;

Que sa marque « OPPO » est visuellement, auditivement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque de commerce incriminée « OPPO » de l'intimé Ren ZHENG, et ce, avec des similitudes frappantes ;

Que la marque « OPPO » de la société SKY CAPITAL LIMITED est enregistrée dans les classes 9 et 35, tandis que celle « OPPO » de Ren ZHENG est également enregistrée dans les classes 9, 12 et 14 ;

Que c'est un fait établi que lorsque deux marques identiques l'une à l'autre sont enregistrées et commercialisées, il existe une présomption irréfutable de confusion pour un consommateur moyen ;

Qu'il y a une similitude manifeste dans toutes les classes d'enregistrement des produits pour les deux marques ;

Que par conséquent, les produits enregistrés et les produits contestés sont considérés comme parfaitement identiques et similaires ;

Que les produits contestés couvrent tous les produits enregistrés de la société SKY CAPITAL LIMITED de sorte qu'ils sont tous similaires et identiques ;

 4

Que les produits litigieux des classes 12 et 14 sont étroitement liés aux produits enregistrés dans la classe 35 ;

Que fort de ce qui précède, la société SKY CAPITAL LIMITED soutient la violation de son droit de propriété exclusif et la mauvaise foi du défendeur ;

Qu'elle sollicite enfin l'annulation de la décision N°86/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/BM du Directeur Général de l'OAPI en date du 19 Mai 2020 suite à l'opposition a la radiation de l'enregistrement numéro 98721 de la marque OPPO dans les classes 9, 12 et 14 publié dans le BOPI N° 04MQ/2018 du 4 Juin 2018, la radiation totale du registre des marques de l'OAPI de l'enregistrement numéro 98721 de la marque "OPPO" dans les classes 9, 12 et 14 et le refus de tout plaidoyer de coexistence des deux marques par Ren ZHENG ;

Considérant que la société Ren ZHENG avertie au préalable par la notification dudit recours en date du 21 Octobre 2020 et un rappel datant du 11 Juillet 2021, n'a pas produit de mémoire en réponse ;

Que cependant, il a préféré produire des explications orales à l'audience en alléguant qu'en vertu du respect du principe de spécialité, l'appréciation d'une marque ne peut se faire uniquement que sur les signes ;

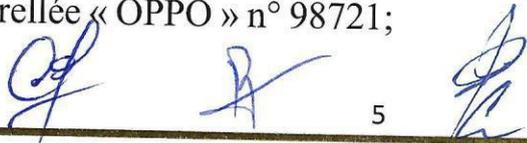
Que cette appréciation porte également sur les produits de cette marque dans toute sa totalité ;

Qu'au demeurant, la coexistence des deux marques sur le territoire OAPI ne poserait aucun problème, puisque leurs produits sont destinés à des consommateurs totalement différents ;

Et, qu'il serait impossible que le consommateur d'attention moyenne puisse être victime de tromperie ou de confusion ;

Considérant que dans ses écritures produites au dossier, le Directeur Général de l'OAPI fait observer que la société SKY CAPITAL LIMITED a déposé ses marques « OPPO » n° 80475 et 82952 pour les produits de la Classe 35 ;

Que les produits de la classe 9 de la marque « OPPO + logo » n° 82952 sont presque les mêmes par rapport à ceux de la marque querellée « OPPO » n° 98721;



qu'il conclut 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 ;

Que par contre, qu'il existe un risque de confusion pour les produits de la même classe 9 des marques des deux titulaires ;

En la forme,

Considérant que le recours formulé par SKY CAPITAL LIMITED, représentée par Forshak IP and Legal Advisory, 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 3 (b) et (d) : « 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 tromperie ou de confusion ; 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 » ;

Qu'en l'espèce, les marques de deux titulaires en conflit se présentent comme suit :

OPPO
N° 82952

OPPO
N° 98721

Que sur les plans visuel et phonétique, la marque « OPPO » n° 98721 du déposant est identique aux marques « OPPO » n°s 80475 et 82952 ;

[Handwritten signatures and initials]

Qu'elles se prononcent de la même manière et démontrent une similarité visuelle, malgré les caractères gras et arrondi de la marque « OPPO » n°98721 et la miniaturisation de la marque « OPPO » n°82952 ;

Qu'en outre, il existe une similitude manifeste des produits couverts par les deux marques dans la classe 9 ;

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 ;

Que cependant, la société SKY CAPITAL LIMITED a déposé ses marques «OPPO» n° 80475 et 82952 pour les produits des classes 35 et 9, alors la marque querellée «OPPO» n° 98721 a été déposée après pour les produits des classes 9, 12 et 14 ;

Que les produits de ces différentes classes sont les suivants :

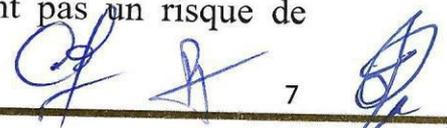
Classe 35 : Online advertising services on computer networks; product display on communication media for retail purpose; sale promotions for others; online and offline shop retail services for portable mobile communication devices and consumer electronic products, and software and accessories thereof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

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 ;

Qu'au regard de ces démonstrations, il apparait clairement que les marques en conflit, malgré leur similarité scripturale, ne présentent pas un risque de

 7

confusion en ce qui concerne les produits des classes 12, 14 et 35 ;

Que le risque de confusion est beaucoup plus possible pour les produits de la classe 9 ;

Qu'en application de ce principe de spécialité, le titulaire d'une marque dispose d'un monopole sur son signe pour les produits et services que la marque désigne ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général a radié partiellement l'enregistrement n° 98721 de la marque « OPPO » pour les produits de la classe 9 ;

PAR CES MOTIFS,

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

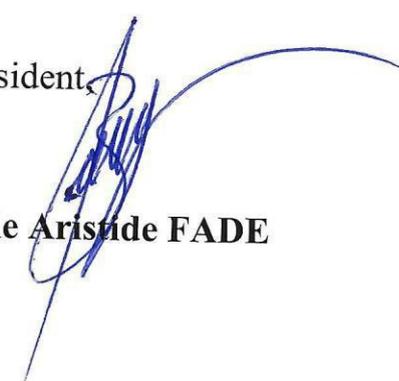
En la forme : **Reçoit la société SKY CAPITAL LIMITED en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;**

En conséquence, confirme la décision n° 868/0API/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 mai 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque «OPPO » n° 98721 ;

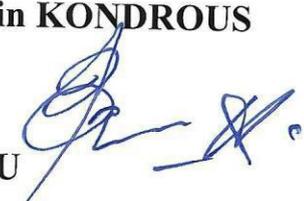
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres,


Bertrand Quentin KONDROUS


Noel KOLOMOU

