

# DECISION N° 533/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « HIKVISION » n° 87092

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

- 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 certificat d'enregistrement n° 87092 de la marque « HIKVISION » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 novembre 2017 par la société HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD, représentée par le Cabinet PATIMARK LLP ;
- Vu** la lettre n° 5011/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 16 novembre 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « HIKVISION » n° 87092 ;

**Attendu que** la marque « HIKVISION » a été déposée le 30 novembre 2015 par les Etablissements SYSLINK et enregistrée sous le n° 87092 pour les produits des classes 9 et 20, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ2016 paru le 12 mai 2017 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition la société HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- HIKVISION n° 59400 déposée le 30 décembre 2008 dans la classe 9 ;
- HIKVISION n° 73738 déposée le 21 décembre 2012 dans la classe 9 ;
- HIKVISION n° 83660 déposée le 06 juin 2013 dans les classes 37, 38, 42 et 45 ;

**Que** d'après l'article 3 (b) de l'Accord de Bangui, 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 » ;

**Qu'**en vertu de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt ; qu'étant la première à enregistrer la marque HIKVISION, l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui lui confère un 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 ;

**Que** la marque HIKVISION n° 87092 du déposant est identique à sa marque HIKVISION n° 73738 ; que les deux marques couvrent les produits de la même classe 9 ; que ces produits sont commercialisés côte à côte dans les rayons des supermarchés ; que le risque de confusion qui en découle peut amener le consommateur à se tromper sur l'origine des produits ;

**Qu'**en enregistrant à nouveau la marque HIKVISION, le déposant veut tirer profit de la réputation de sa marque, pour laquelle elle a consenti beaucoup d'efforts pour développer ; qu'il y'a lieu de radier la marque HIKVISION n° 87092 dans les classes 9 et 20 ;

**Attendu que** les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent ainsi :

**HIKVISION**

Marque n° 73738

Marque de l'opposant



Marque n° 87092

Marque du déposant

**Attendu que** les droits conférés par les enregistrements n° 59400 et n° 73738 ne s'étendent pas aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour les produits de la classe 20, en vertu du principe de spécialité des marques en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires à ceux de la classe 9 couverts par la marque de l'opposant ;

**Attendu que** les Etablissements SYSLINK n'ont pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY Co. LTD; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 87092 de la marque « HIKVISION » formulée par la société HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY Co. LTD est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 87092 de la marque « HIKVISION » est partiellement radié en classe 9.

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

**Article 4** : les parties disposent 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 30 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**