

DECISION N° 747/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « HUMAN INSIDE » n° 89671

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° 89671 de la marque « HUMAN INSIDE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 avril 2018 par la société INTEL CORPORATION, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co. Sarl ;

Attendu que la marque « HUMAN INSIDE » a été déposée le 15 juin 2016 par la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED et enregistrée sous le n° 89671 dans les classes 38 et 42, ensuite publiée au BOPI n° 06 MQ/2017 paru le 1^{er} novembre 2017 ;

Attendu que la société Intel Corporation fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de plusieurs enregistrements de marques à l'OAPI notamment :

- INTEL LOOK INSIDE n° 75094 déposée le 13 mars 2013 dans les classes 41 et 42 ;
- INTEL INSIDE n° 39548 déposée le 14 juillet 1998 dans la classe 9 ;
- LOOK INSIDE n° 75096 déposée le 13 mars 2013 dans les classes 41 et 42 ;
- EXPERIENCE WHAT'S INSIDE n° 87536 déposée le 29 mai 2015 dans les classes 38, 41 et 42 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant pour les services pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les services similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de

signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'en raison de l'usage de sa marque « INTEL INSIDE » et d'autres marques similaires par elle-même ou par les preneurs de licences, sa marque est devenue très célèbre à travers le monde entier et reconnue comme sa propriété exclusive ; que les produits et services couverts par ses marques sont identiques aux produits et services des classes 9, 38 et 42 couverts par la marque « HUMAN INSIDE » du déposant ; que la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED connaît bien ses marques « INTEL INSIDE » étant donné qu'elle avait conclu un contrat de licence d'exploitation de cette marque qu'elle l'a utilisée, ainsi que ses logos pour la commercialisation de ses produits

Que les consommateurs et les milieux commerciaux sont susceptibles de croire à tort que la marque « HUMAN INSIDE » est une extension ou une nouvelle variante de la marque « INTEL INSIDE » ou qu'il existe un lien économique entre les deux entreprises ; que la marque du déposant est présentée dans le même format en ce qui concerne le positionnement des mots « INSIDE » pour les services liés à la technologie avec le même message ; qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion et un risque d'association ; qu'en outre, les marques en conflit produisent une impression d'ensemble parfaitement identique du point de vue visuel et phonétique ; que les marques en conflit sont similaires du point de vue phonétique, puisse qu'elles sont dans le même format ; qu'elles commencent par un élément composé de deux syllabes suivi d'un élément INSIDE identique ;

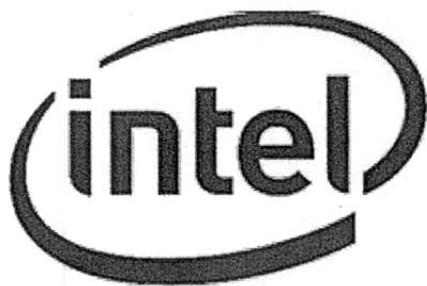
Que le dépôt de la marque « HUMAN INSIDE » n° 89671 pour désigner les services des classes 38 et 42 constitue une atteinte absolue aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant ; que la coexistence des deux marques sur le marché ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que conformément aux dispositions 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 identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur l'origine, la nature ou les caractéristiques des services considérés ;

Attendu que la société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque a été déposée pour les services de télécommunication de la classe 38, ainsi que pour plusieurs services de la classe 42 ; qu'en tant que leader dans les télécommunications et dans la technologie

numérique, elle s'engage à utiliser le pouvoir de la technologie pour améliorer la façon dont les gens cohabitent, avec l'être humain comme point de départ et d'arrivée de son entreprise ;

Que l'opposant fait valoir que sa marque ressemble à une variété de ces marques ; que la majorité de ces enregistrements sont constitués des mots INTEL INSIDE ou qu'ils les incorporent et que l'opposition est fondée sur les enregistrements « EXPERIENCE WHAT'S INSIDE » et « LOOK INSIDE » ; que dès lors, il n'existe pas de risque de confusion avec ces marques et sa marque ; que du point de vue visuel et phonétique INTEL INSIDE ne ressemble pas à HUMAN INSIDE ; que les termes d'attaque INTEL et HUMAN sont différents ; qu'il y a lieu de dire la société INTEL CORPORATION non fondée en son opposition et l'en débouter ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent comme suit :



Look Inside

Marque n° 75094

Marque de l'opposant

HUMAN INSIDE

Marque n° 89671

Marque du déposant

Attendu que les services de la classe 42 sont complémentaires aux services de la classe 38 ;

Attendu que le terme « INSIDE » qui figure dans toutes les marques de l'opposant est l'élément prépondérant de ses marques antérieures ; que du point de vue intellectuel ou conceptuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble se rapportant aux services identiques et complémentaires des classes 38 et 42 pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Attendu en outre qu'il existe un risque d'association en ce que les consommateurs et les milieux commerciaux se méprendraient sur l'origine de

ces services ou croire que les services marqués « INTEL INSIDE » et « HUMAN INSIDE » proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 89671 de la marque « HUMAN INSIDE » formulée par la INTEL CORPORATION est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 89671 de la marque « HUMAN INSIDE » est radié,

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

Article 3 : La société ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED, titulaire de la marque « HUMAN INSIDE » n° 89671 dispose 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 22 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**