

## **DECISION N° 1100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

**Portant rejet de la revendication de propriété de la marque  
« SOLO + Logo » n° 106714, radiation de l'enregistrement n° 108807 de la  
marque « SOLO » et refus de la désignation de l'OAPI**

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

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 12 novembre 2017 ;
- Vu** Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 2 octobre 2018 ;
- 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 5 ;
- Vu** le Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 106714 de la marque « SOLO + Logo » ;
- Vu** la revendication de propriété à cet enregistrement formulée le 17 décembre 2019 par la société BEATS ELECTRONICS LLC, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;

**Attendu que** la marque « SOLO + Logo » a été déposée le 30 janvier 2019 par la société ABC COMMERCE SARL et enregistrée sous le n° 106714 pour les produits des classes 9 et 11, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

**Attendu que** la société RAUBI OF LONDON HOLDING LLC fait valoir au soutien de sa revendication de propriété qu'elle a déposé (désignation à travers le système de Madrid) le 16 avril 2019 la marque « SOLO » sous le n° 1467701 et enregistrée à l'OAPI sous le n° 108807 pour les produits de la classe 9 ;

**Qu'elle** est propriétaire de la marque SOLO dans plusieurs pays ; que le déposant est au courant qu'elle commercialise ses produits sous la marque

SOLO du fait de son succès ; que sa marque est accessible à travers plusieurs sites internet dans les Etats membres de l'OAPI ;

**Qu'**aux termes de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « si 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 suivant la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

**Que** les marques en conflit couvrent des produits qui sont identiques ; que cela renforce le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

**Que** visuellement, la marque du déposant reprend l'élément dominant SOLO de sa marque ; que phonétiquement, les marques se prononcent de la même manière ; que cette reprise crée un risque de confusion auprès du public qui croira que les marques en conflit ont une même origine ; que le déposant veut profiter de la réputation de sa marque ; qu'il s'agit d'une concurrence déloyale ;

**Attendu 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 ;

**Attendu que** la société BEATS ELECTRONICS LLC n'a pas, conformément à l'article 5(5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à l'Instruction Administrative n° 404, fourni des preuves suffisantes de l'usage par elle, dans le territoire des Etats membres de l'OAPI, du signe SOLO pour les produits de la classe 9, avant le dépôt de celui-ci par la société ABC COMMERCE SARL ;

**Attendu que** la marque « SOLO » n° 108807 déposée le 16 avril 2019 dans la classe 9, dans le cadre de la revendication de propriété, au nom de la société BEATS ELECTRONICS LLC doit être radiée et la désignation de l'OAPI refusée,

**DECIDE :**

**Article 1** : La revendication de propriété de la marque « SOLO + Logo » n° 106714 formulée par la société BEATS ELECTRONICS LLC est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la revendication de propriété de la marque « SOLO + Logo » n° 106714 est rejetée, la marque n° 108807 est radiée et la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1467701 est refusée.

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

**Article 4** : La société BEATS ELECTRONICS LLC. dispose d'un délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**