

## **DECISION N°1078/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque  
« VINNER » n° MD/8/2019/1441791 et n° 106212**

### **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 27 juin 1989 ;
- Vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1441791 de la marque « VINNER » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 106212 de la marque « VINNER » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 novembre 2019 par la société CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED, représentée par le AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 020/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 14 novembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « VINNER » n° 106212 ;

**Attendu que** la marque « VINNER » a été déposée le 31 octobre 2018 par la société VIVO MOBILE COMMUNICATION Co. LTD et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le N° MD/8/2019/1441791 et à l'OAPI sous le n°

106212 pour les produits de la classe 09, ensuite publiée au BOPI N° 04MQ/2019 paru le 10 mai 2019 ;

**Attendu que** la société CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « VINNIC + LOGO » n°49839 déposée le 18 juin 2004, dans la classe 9 portant sur « batteries ; batteries électriques ; cellules sèches ; cellules électriques ; accumulateurs ; chargeurs de batteries, cellules galvanisées » ;

**Qu'**elle a fait usage de sa marque depuis bon nombres d'années à l'international et sur le territoire des Etats membres de l'OAPI ;

**Que** d'après les dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

**Que** la marque querellée est phonétiquement similaire à la sienne et que le consommateur d'attention moyenne pourrait croire à tort qu'il y a une relation entre les produits couverts par lesdites marques ou bien penser que les produits sont originaires de la même entreprise ; que l'élément dominant des marques est « VINN » et que le terme « ER » ne pourrait pas servir à distinguer proprement cette marque de la sienne ;

**Que** cette vision est d'autant plus renforcée par le fait que les produits tels « batteries électriques ; chargeurs sans fil ; chargeurs mobiles (batteries rechargeables) » couverts par la marque contestée et contre lesquels l'opposition est formée sont identiques et dans une certaine mesure très similaires aux produits couverts par sa marque ;

**Que** dans son mémoire en réponse additionnel, elle indique que l'opposition implique une comparaison des marques et classes de produits ; que son opposition est dirigée contre les produits tels « batteries électriques ; chargeurs sans fil ; chargeurs mobiles (batteries rechargeables) » et qu'elle a pris acte de la demande d'inscription de renonciation partielle en classe 9 ;

**Attendu que** la société VIVO MOBILE COMMUNICATION Co. LTD indique dans sa réponse qu'elle est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente des téléphones contrairement à la partie adverse dont les activités concernent la fabrication des piles à usage domestique ;

**Que** bien que les deux marques soient enregistrées pour couvrir les produits de la classe 9, les produits exploités sont distincts ;

**Qu'**en comparaison des produits de la classe 9, elle a introduit une demande d'inscription de limitation des produits suivant « batteries électriques ; chargeurs sans fil ; chargeurs mobiles (batteries rechargeables) » ;

**Que** l'opposition ne devrait pas viser l'ensemble des produits couverts par sa marque « VINNER » en classe 9, étant entendu que la partie adverse a ciblé une certaine catégorie de produits dans le libellé des produits de la classe 9 revendiquée qui ne partagent pas la même nature, fonction et destination des produits de sa marque ; que le fait que ces produits correspondent à la grande catégorie des produits électroniques ne sauraient être suffisant pour les considérer de facto comme similaires ; qu'il existe au sein de cette catégorie de produits des spécificités entre les produits suivant leur destination permettant de les dissocier et donc d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur ;

**Qu'**en comparaison des signes, le terme « VINNER » est une création originale, bénéficiant d'un fort pouvoir distinctif dans la mesure où elle n'est ni descriptive, ni évocatrice des produits couverts ; qu'à contrario, la marque de l'opposant est complexe comprenant le terme « VINNIC » et la représentation d'un globe de lignes ayant un impact visuel très important, d'où la différence visuelle ; que la différence phonétique quant à elle réside dans la prononciation des suffixes « VIN-NER » et « VIN-NIC » ;

**Que** traduisant son intention d'éviter tout risque de confusion entre les produits exploités, elle a procédé à une inscription de renonciation partielle en classe 9 des produits tels « batteries électriques ; chargeurs sans fil ; chargeurs mobiles (batteries rechargeables) » ;

**Attendu que** les marques en conflit se présentent ainsi ;



Marque querellée n°106212



Marque n°49839 de l'opposant

**Attendu qu'**en raison de la destination des produits couverts par les marques en conflit en classe 9, il ressort des spécificités entre les produits permettant de les distinguer ;

**Attendu que** la société VIVO MOBILE COMMUNICATION Co. LTD a procédé à une inscription de renonciation partielle des produits de la classe 9 portant sur « batteries électriques ; chargeurs sans fil ; chargeurs mobiles (batteries rechargeables) » ;

**Que** suite à cette inscription, il n'existe plus de risque de confusion ou d'association ;

**DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1441791 et à l'enregistrement n° 106212 de la marque « VINNER » formulée par la société CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1441791 de la marque « VINNER » est acceptée et l'opposition à l'enregistrement n° 106212 de la marque « VINNER » est rejetée.

**Article 3** : La société CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED, 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 27 Janvier 2021

**(e) Denis L. BOHOUSSOU**