

DECISION N°1167/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « HONOR FLYPODS » n° 108816

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/8/2019/1468069 de la marque « HONOR FLYPODS » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 108816 de la marque « HONOR FLYPODS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 mars 2020 par la société APPLE, INC , représentée par le Cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 011/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 27 mars 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « HONOR FLYPODS » n° 108816 ;

Attendu que la marque « HONOR FLYPODS » a été déposée le 23 mars 2019 par la société HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le N° MD/8/2019/1468069 et à l'OAPI sous le n°

108816 pour les produits de la classe 9, ensuite publiée au BOPI N° 08MQ/2019 paru le 12 septembre 2019 ;

Attendu que la société APPLE, INC fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « Ipod » n°55031 déposée le 25 juin 2006, dans les classes 9, 28,
- « POD » n°103023 déposée le 16 août 2018, dans les classes 9,
- « AIRPODS » n°85520 déposée le 22 septembre 2015, dans la classe 9,
- « EarPods » n°72586 déposée le 19 septembre 2012, dans la classe 9,
- « FLYPODS » n°110587 déposée le 13 août 2019 dans la classe 9 ;

Que par ces dépôts, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « PODS » conformément à l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur les termes qui lui ressemblent au point de créer une confusion ;

Que conformément aux 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 comparaison visuelle des signes en conflit laisse apparaître que la marque querellée reprend le terme « FLYPODS » qui est l'élément dominant et distinctif des marques en conflit ; que l'adjonction du terme « HONOR » ne la distingue pas de ses marques ;

Que bien que le terme « HONOR » soit en lettres capitales, le terme « FlyPods » constitue une imitation calligraphique de la série de ses marques « POD » dont le « P » en lettre capitale est précédée et suivie des lettres en minuscules ; que la ressemblance avec ses marques est telle que le public pourrait se tromper sur leur origine et penser qu'il s'agit d'une extension de ses marques ;

Que le déposant veut bénéficier de la réputation de ses marques afin de faire croire au consommateur qu'il existerait une relation avec la marque querellée et la série de ses marques « POD » ;

Que les marques couvrent des produits à la fois identiques et similaires de la classe 9 ;

Que l'usage de la marque querellée en relation avec les produits revendus est susceptible de créer la confusion dont le bénéficiaire est le déposant ;

Attendu que la société HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société APPLE, INC, rendant de ce fait applicables les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1468069 et à l'enregistrement n° 108816 de la marque « HONOR FLYPODS » formulée par la société APPLE, INC, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1468069 de la marque « HONOR FLYPODS » est rejetée et l'enregistrement n° 108816 de la marque « HONOR FLYPODS » est radié.

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

Article 4 : La société HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2019/1468069 et de l'enregistrement n°108816 de la marque « HONOR FLYPODS », 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOSSOU**