

DECISION N°580/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « NEXUS » n° 89700

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° 89700 de la marque « NEXUS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 avril 2018 par la société NEXANS, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & Partners SARL) ;
- Vu** la lettre n° 0060/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MEZ du 20 avril 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « NEXUS » n° 89700 ;

Attendu que la marque « NEXUS » a été déposée le 16 juin 2016 par la société INTERNATIONAL COMMERCIAL & CONSULTING CORPORATION (I3C) et enregistrée sous le n° 89700 pour les produits de la classe 9, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2016 paru le 13 octobre 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société NEXANS fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « NEXANS » n° 44834, déposée le 12 avril 2001 dans les classes 6 et 9, renouvelée le 30 septembre 2011 ;

Qu'elle est la première à enregistrer la marque « NEXANS » ; que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, cette marque lui appartient ;

Qu'en tant que propriétaire de cette marque, elle a le droit exclusif de l'utiliser, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ce signe sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque du déposant est phonétiquement et visuellement similaire à sa marque ; que les marques en conflit ont en commun l'élément « NEX » et la lettre « S » ; que prises dans leur ensemble, les deux marques produisent une impression similaire ;

Que la similarité entre les marques en conflit donne l'impression qu'il y a une liaison dans le commerce entre les produits des deux titulaires ; que l'utilisation de la marque du déposant est susceptible d'induire le public en erreur qui pensera que cette marque est une extension de sa marque ; qu'il existe un risque de confusion ; que le risque de confusion est renforcé dans la mesure où les marques en conflit couvrent les produits de la même classe 9 ;

Que sa marque est connue dans l'espace OAPI et dans plusieurs autres pays à travers le monde ; qu'en déposant la marque « NEXUS », le déposant a voulu tirer profit de la réputation et des avantages de sa marque ;

Qu'aux termes de l'article 3(b) 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 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 confusion ou de tromperie ; que par conséquent, il faut procéder à la radiation de la marque du déposant ;

Attendu que la société INTERNATIONAL COMMERCIAL & CONSULTING CORPORATION (I3C), représentée par le cabinet JING & PARTNERS, fait valoir dans son mémoire en réponse que les marques en conflit ne sont ni identiques ni semblables quant à leur nature, leur concept ou leurs caractéristiques ;

Que l'opposant ne peut se prévaloir de l'antériorité de l'enregistrement du terme « NEXANS » pour prétendre une atteinte à ses droits par l'enregistrement du signe distinctif « NEXUS » ; qu'avant de déposer sa marque, elle a fait une demande de recherche d'antériorité à l'OAPI ; que celle-ci lui dit que le signe « NEXUS » n'y avait jamais été déposé ;

Que sur le plan conceptuel, les marques en conflit sont différentes ; que sa marque « NEXUS » désigne une connexion, généralement là où de multiples éléments se rencontrent ; que la marque « NEXANS » n'a aucune définition littéraire ou scientifique ;

Que sur le plan visuel, il n'existe aucun risque de confusion au motif que les noms, les couleurs, les dessins, les calligraphies, les styles et les représentations

sont différents ; que les produits visés dans la classe 9 sont des produits généralement utilisés par des techniciens ou spécialistes du domaine qui, en l'occurrence connaissent exactement ce qu'ils entendent utiliser sur le terrain dans l'exécution de leurs travaux d'ingénierie ;

Que sur le plan phonétique, il ressort des syllabes, des voyelles et des consonnes que les deux marques ont une sonorité distinctive avérée ; que par conséquent, une appréciation globale des différents signes dominants et distinctifs entre les deux marques rend le risque de confusion chez un consommateur d'attention moyenne inexistant voire nul ;

Que non seulement il s'agit de deux marques distinctes, mais aussi des marques ayant un contenu distinct ; que sa marque ne couvre pas la classe 6 ; que le contenu de la classe 9 n'est pas exactement le même dans les deux cas ;

Que la marque de l'opposant n'est pas une marque notoire ; qu'une simple recherche des dépôts de la marque « NEXUS » à l'échelle internationale permet de constater que ce terme est largement utilisé par de nombreuses sociétés internationales ;

Attendu que la réponse du Directeur général à une demande de recherche d'antériorité est une information qui ne préjudicie pas les droits des déposants antérieurs, notamment celui de faire opposition ;

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

The logo for NEXANS consists of the word "NEXANS" in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Marque n° 44834
Marque de l'opposant

The logo for NEXUS consists of the word "NEXUS" in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Marque n° 89700
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, les marques en conflit sont des marques verbales composées du même préfixe « NEX » ; que du point de vue phonétique, leur séquence de prononciation est quasi-identique ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 9, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 89700 de la marque « NEXUS » formulée par la société NEXANS est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 89700 de la marque « NEXUS » est radié.

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

Article 4 : La société, INTERNATIONAL COMMERCIAL & CONSULTING CORPORATION (I3C), titulaire de la marque « NEXUS » n° 89700, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**