

DECISION N° 581/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ONE MORE THING » n° 87609

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° 87609 de la marque « ONE MORE THING » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 octobre 2017 par la société SWATCH AG (Swatch SA, Swatch LTD) représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;
- Vu** la lettre n° 4875/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 06 novembre 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ONE MORE THING » n° 87609 ;

Attendu que la marque « ONE MORE THING » a été déposée le 27 janvier 2016 par la société APPLE INC. et enregistrée sous le n° 87609 pour les produits des classes 9 et 14, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2016 paru le 15 juin 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société SWATCH AG (Swatch SA, Swatch LTD) fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- SWATCH ONE MORE THING n° 1261460 enregistrée à l'OAPI sous n° 85302, déposée le 22 mai 2015 dans les classes 9 et 17 ;
- ONE MORE THING n° 1261461 enregistrée à l'OAPI sous n° 85303 déposée le 22 mai 2015 dans les classes 9 et 14 ;

Que par ces dépôts, elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur l'expression « ONE MORE THING », conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que ce droit s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ;

Que ses deux marques n'ont fait l'objet d'aucun refus provisoire à l'OAPI ; que la validité de sa marque « ONE MORE THING » pour désigner les produits des classes 9 et 14 est incontestable ;

Qu'en raison de ces motifs, il y a lieu de prononcer la radiation de la marque « ONE MORE THING » n° 87609 ;

Attendu que la société APPLE INC., représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP, fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle est une entreprise leader en matière de technologie ; qu'elle est co-fondatrice de la marque avec Steve JOBS, qui dans ses discours avait l'habitude de dire « *one more thing* » ; que dès lors l'expression « ONE MORE THING » est devenue synonyme de lancement de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités ; que l'opposant n'est donc pas le vrai propriétaire de la marque « ONE MORE THING » ; que le dépôt de cette marque par l'opposant a été fait de mauvaise foi ;

Que sa marque est distinctive et conforme aux exigences de l'Article 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que le fait de laisser sa marque ne saurait créer un risque de confusion ; que sa marque est également une marque notoire au sens de l'article 6bis de la convention de Paris sur la propriété industrielle à laquelle l'OAPI a adhéré ;

Attendu que conformément à l'article 5(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque sur le territoire OAPI, appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt ;

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

ONE MORE THING
Marque n° 85303
Marque de l'opposant

ONE MORE THING
Marque n° 87609
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant reprend à l'identique les termes « ONE MORE THING » de la marque de l'opposant ; que sur le plan phonétique, les deux marques ont une prononciation identique ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques des classes 9 et 14, 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° 87609 de la marque « ONE MORE THING » formulée par la société SWATCH AG (Swatch SA, Swatch LTD) est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 87609 de la marque « ONE MORE THING » est radié.

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

Article 4 : la société APPLE INC., titulaire de la marque « ONE MORE THING » n° 87609, 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**