

DECISION N° 588/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ZTE » n° 84557

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° 84557 de la marque « ZTE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 02 février 2017 par Monsieur DENG MING, représenté par le cabinet SCP FANDIO & PARTNERS CONSULTING ;

Attendu que la marque « ZTE » a été déposée le 19 mars 2015 par la société ZTE CORPORATION et enregistrée sous le n° 84557 pour les produits de la classe 9 et les services des classes 38 et 42 ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2015 paru le 13 août 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition Monsieur DENG MING fait valoir qu'il est titulaire de la marque « Zte » n° 51440, déposée le 11 mars 2005 dans les classes 35, 38 et 42 ; que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'il est le premier à enregistrer la marque « Zte » ; que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, cette marque lui appartient ; que par conséquent, il dispose d'un droit antérieur valablement enregistré ;

Qu'en vertu 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 la reproduction servile et à l'identique du terme « Zte » de sa marque, désignant les produits de la classe 9, ayant un lien naturel avec les services

identiques des classes 38 et 42, crée inévitablement une confusion ou une tromperie auprès du public et viole son droit antérieur ;

Que d'après l'article 7 (2) in fine de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister » ;

Que par conséquent, il y a lieu de radier l'enregistrement n° 84557 de la marque « ZTE » ;

Attendu que la société ZTE CORPORATION, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP, fait valoir dans son mémoire en réponse qu'en plus de la marque faisant objet de la présente opposition, elle est titulaire des marques suivantes :

- ZTE n° 42580 déposée le 10 mai 2000 dans la classe 9 ;
- ZTE n° 46866 déposée le 10 mai 2000 dans la classe 9 ;
- ZTE n° 54780 déposée le 07 septembre 2006 dans les classes 35, 38 et 42 ;
- ZTE n° 54781 déposée le 07 septembre 2006 dans les classes 35, 38 et 42 ;

Qu'en vertu de l'article 5 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; qu'en conséquence, les marques « ZTE » n° 42580 et n° 46866 déposées le 10 mai 2000 en classe 9 lui appartiennent ; que ces marques sont bien antérieures à celle de l'opposant ; qu'elle est propriétaire de bonne foi des marques « ZTE » ;

Qu'elle est leader mondial dans les technologies de l'information et de la communication ; que sa marque « ZTE » est entrée au Bénin en fin d'année 2004 et que le 25 novembre 2004 les différents accords intervenus entre elle et le gouvernement béninois ont fait l'objet d'une grande campagne médiatique ;

Que par le jugement n° 030/2008, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a déclaré nul l'enregistrement de la marque « Zte » n° 51440 de l'opposant ; que pour des raisons inconnues ce jugement et le certificat de non-appel y relatif n'ont pas été fournis à l'OAPI par l'opposant ;

Que contrairement à ce que l'opposant affirme, les marques en conflit ne couvrent pas les classes identiques ; que sa marque n° 84557 couvre les produits et services des classes 9, 38 et 42 ; que celle de l'opposant couvre les services des classes 35, 37 et 38 ; qu'il n'existe aucun risque de confusion ; que l'opposition doit, par conséquent, être rejetée ;

Attendu qu'en application de l'article 18 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'opposition doit être fondée sur la violation d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ;

Attendu que la marque « Zte » n° 51440 sur laquelle se fonde Monsieur DENG MING pour faire opposition a fait l'objet d'une annulation par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou (quatrième chambre civile moderne) suivant le jugement n° 030/2008- 4^{ème} du 17 novembre 2008 ;

Attendu que ce jugement est devenu définitif en ce qu'il n'a fait l'objet ni d'un appel, ni d'une opposition conformément à l'attestation de non appel ni opposition délivrée le 18 décembre 2017 par la Cour d'Appel de Cotonou ; qu'en conséquence, Monsieur DENG MING ne dispose plus de droit enregistré antérieur pouvant fonder son opposition,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 84557 de la marque « ZTE » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 84557 de la marque « ZTE » est rejetée.

Article 3 : Monsieur DENG MING 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**