

DECISION N° 961/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de
l'enregistrement de la marque « MI CLOUD » n° 105317**

**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/8/2018/1433787 de la marque « MI CLOUD » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 105317 de la marque « MI CLOUD » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 septembre 2019 par la société APPLE INC., représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 016/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 19 septembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MI CLOUD » n° 105317 ;

Attendu que la marque « MI CLOUD » a été déposée le 12 juillet 2018 par la société XIAOMI INC. et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° MD/8/2018/1433787 et à l'OAPI sous le n° 105317, dans les classes 9, 35, 38 et 42, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2019 paru 08 mars 2019 ;

Attendu que la société APPLE INC. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques ci-après :

- ICLOUD n° 68001 déposée le 1^{er} juin 2011 dans les classes 9 et 28 ;
- ICLOUD n° 68000 déposée le 1^{er} juin 2011 dans les classes 35, 38 et 42 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant en rapport avec les produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits et services similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « MI CLOUD » n° 105317 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'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, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 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 ;

Qu'outre l'antériorité de ses marques pour des produits et services identiques et similaires des classes 9, 35, 38 et 42, la marque « MI CLOUD » n° 105317 présente des ressemblances visuelle et phonétique avec ses marques antérieures « ICLOUD » n° 68000 et n° 68001 ; que cette marque est une reproduction à l'identique du terme « ICLOUD » qui est sa marque ;

Que l'adjonction de la lettre « M » au début de la marque du déposant n'est pas suffisant pour supprimer le risque de confusion qui existe entre les marques en conflit ; que ce risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits et services identiques et similaires ; que leur coexistence sur le marché est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits et services concernés et sur leur origine ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

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

ICLOUD
Marque n° 68001
Marque de l'opposant

Mi Cloud
Marque n° 105317
Marque du déposant

Attendu que la société XIAOMI n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société APPLE INC. ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1433787 et à l'enregistrement n° 105317 de la marque « MICLOUD » 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/8/2018/1433787 de la marque « MICLOUD » est rejetée et l'enregistrement n° 105317 de la marque « MICLOUD » est radié.

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

Article 4 : La société XIAOMI, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2018/1433787 et de l'enregistrement n° 105317 de la marque « MICLOUD », 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU