

DECISION N° 973/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655

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° 103655 de la marque « FACEBOOK ENERGY » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 juin 2019 par la société FACEBOOK INC., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER Inc./NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;
- Vu** la lettre n° 0769/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG 08 juillet 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655 ;

Attendu que la marque « FACEBOOK ENERGY » a été déposée le 02 mai 2018 par Monsieur MOUSTAPHA BARRY et enregistrée sous le n° 103655 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

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

- FACEBOOK n° 55935 déposée le 16 mars 2007 dans les classes 35, 38 et 42 ;
- FACEBOOK n° 57509 déposée le 22 novembre 2007 dans la classe 9 ;
- FACEBOOK n° 63596 déposée le 15 janvier 2010 dans la classe 9 ;
- FACEBOOK n° 63597 déposée le 15 janvier 2010 dans les classes 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ;
- FACEBOOK n° 81757 déposée le 16 décembre 2014 dans la classe 12 ;
- FACEBOOK n° 100291 déposée le 7 mars 2018 dans la classe 9 ;
- FACEBOOK n° 101415 déposée le 7 mars 2018 dans les classes 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ;

Qu'étant le premier à solliciter l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 de l'Annexe II de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « FACEBOOK » pour désigner les produits et les services désignés par ces enregistrements ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en outre, la validité de ses marques pour désigner lesdits produits et services est incontestable, ce terme étant parfaitement conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III dudit Accord pour constituer une marque valable ;

Que la marque du déposant « FACEBOOK ENERGY » n° 103655 reproduit le terme « FACEBOOK » qui est l'élément verbal d'attaque et prépondérant de ses marques antérieures ; que cette reproduction à l'identique est de nature à créer la confusion dans l'esprit du consommateur et des milieux commerciaux quant à l'origine des produits concernés ; que c'est de mauvaise foi que le déposant a choisi de déposer les termes « FACEBOOK ENERGY » pour désigner les produits de la classe 32 ; qu'il s'agit pour ce dernier de tirer avantage de la notoriété et de la renommée internationale de ses marques antérieures « FACEBOOK » bien connues dans les Etats membres de l'OAPI ;

Que l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui 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 services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; ou si elle est susceptible d'induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ; qu'il convient de prononcer la radiation de la marque postérieure qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que Monsieur MOUSTAPHA BARRY n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société FACEBOOK INC. ;

Mais attendu que les droits conférés par les enregistrements des marques « FACEBOOK » de l'opposant s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les produits et les services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ; qu'il ne s'étendent pas aux produits différents de la classe différente 32, en raison du principe de la spécialité des marques, en ce que les produits de la classe 32 couverts par la marque du

déposant ne sont ni identiques, ni similaires aux produits et services couverts par les droits antérieurs invoqués ;

Attendu en outre que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le contentieux de la notoriété des marques relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire dans les Etats membres et non de l'Organisation ; qu'il y a lieu de renvoyer la société FACEBOOK INC. à mieux se pourvoir,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 103655 de la marque « FACEBOOK ENERGY » formulée par la société FACEBOOK INC. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 103655 de la marque « FACEBOOK ENERGY » est rejetée.

Article 3: La société FACEBOOK INC. 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