

DECISION N°981/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« VIVO ENERGY » n°104170**

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°104170 de la marque « VIVO ENERGY » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 août 2018, par la société VIVO MOBILE COMMUNICATION Co. LTD, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS SCP ;
- Vu** la lettre N°0843/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 21 août 2019, communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « VIVO ENERGY » n°104170 ;

Attendu que la marque « VIVO ENERGY » a été déposée le 14 septembre 2018 par la société VIVO ENERGY HOLDING B.V., et enregistrée sous le n°104170 pour les services de la classe 35, ensuite publiée au BOPI N° 01 MQ/2019 paru le 08 février 2019 ;

Attendu que la société VIVO MOBILE COMMUNICATION Co. LTD fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « VIVO » n°100554 déposée le 14 décembre 2017 dans la classe 35 ; toute chose qui établit à suffire son antériorité ;

Qu'aux termes de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services identiques ou similaires ;

Que la similarité de sa marque avec celle contestée et susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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, 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 » ;

Que les deux marques sont constituées de la dénomination « VIVO », qui est l'élément dominant et ressemblant de ces marques du point de vue visuel et phonétique ;

Que la marque querellée « VIVO ENERGY » couvre les services de la classes 35 notamment la location de supports de vente, publicité, services de présentation sur des supports de communication... exactement comme ceux couverts par sa marque « VIVO » ;

Que la similarité peut s'établir par la même dénomination « VIVO » pour les services de la même classe fournis par des sociétés concurrentes ; que le consommateur d'attention moyenne peut donc facilement établir une corrélation ou complémentarité certaine entre les services de la marque querellée et ceux de sa marque ;

Attendu que la société VIVO ENERGY HOLDING B.V., dans sa réponse indique qu'elle est titulaire de la marque antérieure « VIVO ENERGY » n°69199 en classe 35 : que conformément à l'article 5 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'elle a toléré l'enregistrement de la marque « VIVO ENERGY » en classe 35 et que c'est le titulaire de la marque querellée qui viole son droit antérieur ;

Que sa marque ne pourrait être radiée en ce que c'est elle qui dispose de l'antériorité sur la marque « VIVO ENERGY » ;

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

VIVO ENERGY

Marque querellée n° 104170



Marque 100554 de l'opposant

Attendu que la société VIVO ENERGY HOLDING B.V. dispose de droits antérieurs sur le signe « VIVO » résultant de l'enregistrement n°69199 encore en vigueur,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°104170 de la marque « VIVO ENERGY » formulée par la société VIVO MOBILE COMMUNICATION Co. LTD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°104170 de la marque « VIVO ENERGY » est rejetée.

Article 3 : La société VIVO MOBILE COMMUNICATION Co. LTD 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 17 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**