

DECISION N°210/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« MOTOMA » n° 75593**

**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° 75593 de la marque « MOTOMA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 janvier 2015 par la société Motorola Trademark Holdings LLC, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Attendu que la marque « MOTOMA » a été déposée le 27 juin 2013 par la société SHENZHEN MOTOMA POWER CO. LTD et enregistrée sous le n° 75593 pour les produits de la classe 09, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2013 paru le 11 juillet 2014 ;

Attendu que la société Motorola Trademark Holdings LLC fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de nombreuses marques notoirement connues à travers le monde entier ; que ses marques « MOTO » et « MOTO-Formative » sont également bien connues dans les pays membres de l'OAPI où elles sont utilisées pour les services en rapport avec les équipements de télécommunications et de transmissions des données ; qu'elle est propriétaire de la marque « MOTOROLA »

n° 07178 déposée le 22 décembre 1967 dans les classes 7 et 9, suite à un contrat de cession totale conclu avec la société Motorola Inc. régulièrement inscrit le 21 avril 2011 ; que cet enregistrement est actuellement en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2007 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque « MOTOROLA » en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque du déposant « MOTOMA » n° 75593 au motif que cette marque est similaire à l'enregistrement n° 07178 de sa marque « MOTOROLA », qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits de la classe 09 ;

Que du point de vue visuel et phonétique, la partie dominante de la marque du déposant « MOTO » est identique à la partie dominante de sa marque ; qu'elle est de nature à créer un risque de confusion avec sa marque pour les mêmes produits de la classe 09 ; qu'aux termes de l'article 3 (b) et (d) 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 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 ; ou lorsqu'elle est susceptible d'induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine des produits concernés ;

Que sa marque « MOTOROLA » n° 07178 est parfaitement connue dans l'espace OAPI ; que le public pertinent serait amené à croire que les produits offerts sous la marque « MOTOMA » n° 75593 proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; qu'elle sollicite par conséquent la radiation de l'enregistrement n° 75593 appartenant au déposant ;

Attendu que la société SHENZHEN MOTOMA POWER CO. LTD fait

valoir dans son mémoire en réplique que les marques « MOTOMA » et « MOTOROLA » ne présentent aucune similitude de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; qu'elles n'ont ni la même longueur, encore moins la même prononciation ; que même si les deux premières syllabes « MOTO » sont identiques, les deux marques se distinguent par leurs autres éléments que sont les termes « ROLA » pour la marque antérieure et « MA » pour sa marque qui constituent des éléments distinctifs majeurs ; que bien plus, sa marque porte en dessus de l'élément verbal « MOTOMA » une ligne incurvée, spécificité qui brise une fois de plus un hypothétique rapprochement avec la marque de l'opposant ;

Que le préfixe « MOTO » de la marque de l'opposant est générique pour les produits concernés ; que les seuls éléments sur lesquels se fonde la comparaison sont les suffixes « ROLA » pour le droit antérieur et « MA » pour sa marque ; que du point de vue visuel et phonétique, l'on ne saurait envisager un risque de confusion ou de tromperie étant donné que ces suffixes n'ont rien de similaire ; que les deux marques coexistent sur le marché depuis plus de 18 ans sans risque de confusion ; qu'il y a lieu d'entériner cette coexistence en rejetant l'opposition de la société Motorola Trademark Holdings LLC ;

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

MOTOROLA
Marque n° 07178
Marque de l'opposant



Marque n° 75593
Marque du déposant

Attendu que la marque « MOTOROLA » n° 07178 de l'opposant couvre, dans la classe 9, les produits suivants : « *Scientific, nautical, surveuing and electrical apparatus and instruments (including wireless), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, cheking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, coin or counter-freed apparatus, talking machines, cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus* » ; que la marque « MOTOMA » n° 75593 du déposant a été déposée en classe 9 pour désigner les produits suivants : « *Batteries, electric; galvanic cells; accumulators, electric; battery chargers; batteries, electric, for vehicles; batteries for lighting* » ;

Attendu que les produits de la classe 9 de l'enregistrement n° 75593 de la marque « MOTOMA » du déposant ne sont ni identiques, ni similaires aux produits de la même classe 9 couverts par la marque « MOTOROLA » n° 07178 de l'opposant ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique (les marques n'ont pas la même longueur, elle se prononcent différemment et leur suffixes « MA » et « ROLA » sont différents) prépondérantes par rapport aux ressemblances (identité des deux premières syllabes MOTO) entre les

marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits différents de la classe 09, il n'existe pas de 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° 75593 de la marque « MOTOMA » formulée par la société Motorola Trademark Holdings LLC est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 75593 de la marque « MOTOMA » est rejetée, les deux marques pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société Motorola Trademark Holdings LLC, 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 29/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU