

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

== == == == ==

Session du 29 octobre au 02 novembre 2018

DECISION N° **030/18** /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

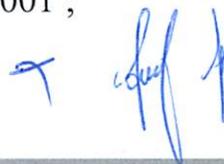
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision n°401/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 mai 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NANFAN + logo » n°77 762.

COMPOSITION

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hyppolite Tapsoba', is written over the text of the second 'Vu' item.

Vu la décision n° 401/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 mai 2017 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « NANFAN + Logo » a été déposée le 13 décembre 2013 par monsieur WANG ZHIYONG et enregistrée sous le n°77 762 pour les produits des classes 7et 12, ensuite publiée au B.O.P.I. n°06MQ/2014 paru le 15 juin 2015 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 15 décembre 2015 par monsieur DENG MING représenté par le cabinet FANDIO & PARTNERS;

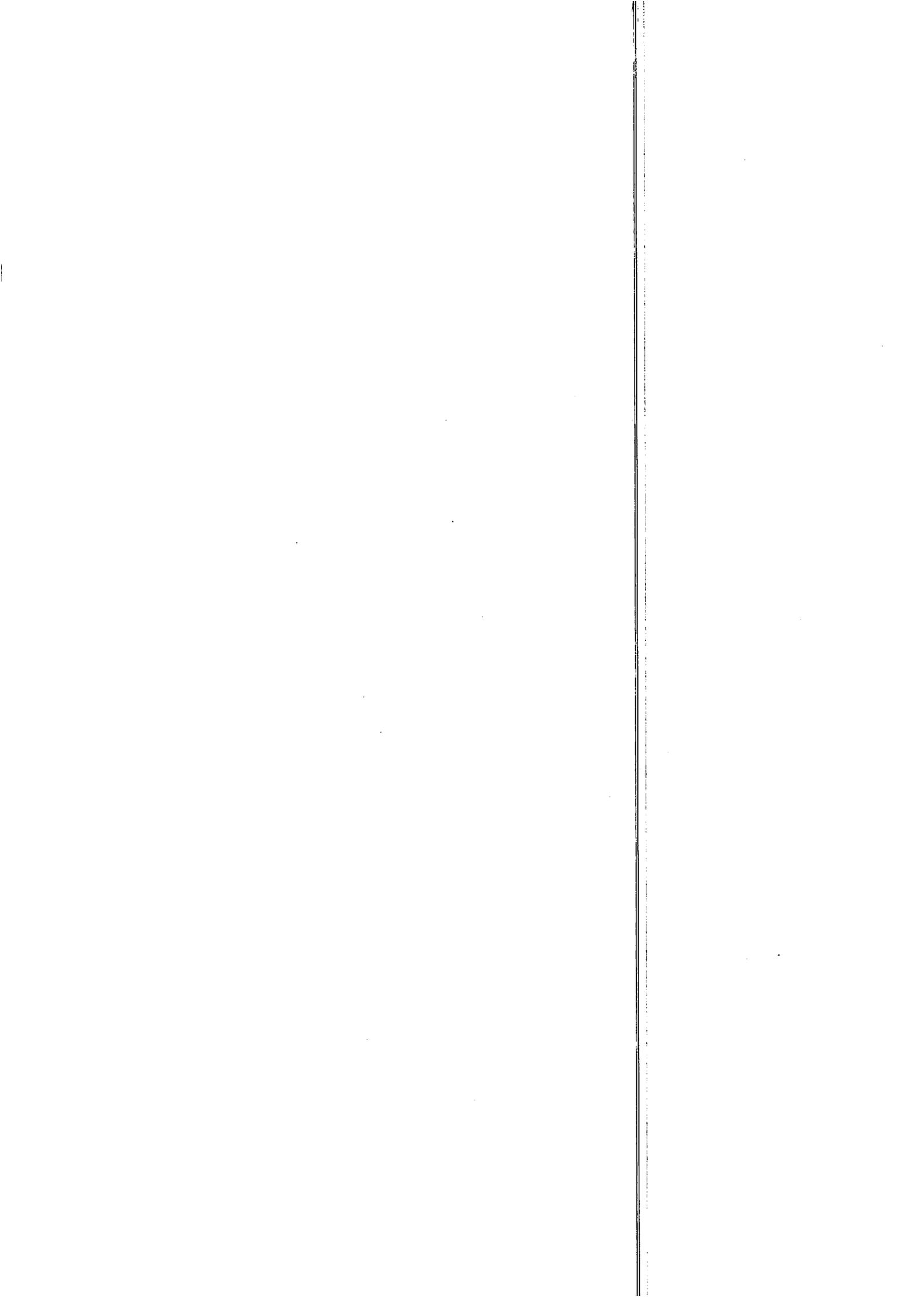
Considérant que par décision n°401/O.A.P.I./DG/DGA/DAJ/SAJ 30 mai 2017, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) a radié l'enregistrement N°77762 de la marque « NANFAN + Logo » au motif que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 7et 12 communes aux deux titulaires, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Considérant que par requête en date du 11 août 2017, monsieur WANG ZHIYONG représenté par le cabinet ALPHINOOR & Co SARL a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle fait comprendre que son recours est recevable dans la forme car il a été introduit selon les prescriptions légales en la matière ;

Qu'au fond sa marque est valide et la comparaison des deux signes en présence et des produits auxquels ils se rapportent révèle des différences non moins négligeables ; qu'il a introduit une action en radiation de la marque « NANFANG » ;

Qu'au titre de la comparaison des deux marques, il rappelle qu'elle doit se faire sur la base des signes tels qu'ils ont été enregistrés à l'OAPI ;



Que sur le plan conceptuel, la marque de l'opposant est un signe nominal constitué par un simple terme verbal tandis que sa marque est complexe et composée d'une partie figurative représentant un logo et le nom NANFAN ; que le logo représente une hélice de quatre ailes de couleur blanche contenue dans un double cercle de fond rouge à côté duquel est inscrit le nom « NANFAN » en écriture bâton de couleur rouge ;

Que sur le plan visuel, la marque « NANFANG » de l'opposant est constitué du nom de la marque en majuscule et en caractères gras ;

Qu'alors que sa marque est composée du signe d'attaque et du terme « NANFAN » ; qu'une différence orthographique apparaît au niveau de la terminaison ; que la marque antérieure se termine par « G » alors que sa marque n'en contient pas ;

Qu'en ce qui concerne la comparaison des produits, il a revendiqué les classes 7 et 12 ; que la marque « NANFANG » a été antérieurement enregistrée pour les produits des classes 7, 12 et 16 ;

Qu'il est cependant nécessaire de rappeler que les produits de cette classe ne sont d'usage quotidien car il s'agit de produits spécifiques nécessaires à certaines activités ; que le public visé est avisé des différences entre les produits proposés par les deux marques ;

Que de surcroît monsieur DENG MING ne peut pas se réserver le monopole de la fabrication de ces produits ;

Qu'il termine son développement en précisant qu'il y a absence d'usage de la marque « NANFANG » n°51657 par DENG MING et ce depuis plus de cinq (05) ans ;

Que c'est pourquoi et fondement pris de l'article 23 de l'Annexe III de l'accord de Bangui, il a assigné l'opposant par requête en date du 29 mars 2016 radiation de sa marque devant le tribunal ;

Qu'ainsi la radiation de sa marque du fait d'un supposé risque de confusion n'aura plus lieu d'être ;

Considérant que DENG MING par la voix de son conseil, explique qu'il est titulaire d'un droit enregistré antérieur ; que le déposant a reproduit à l'identique sa marque pour les produits des mêmes classes et ne justifie pas suffisamment de l'existence de son action pendant devant les tribunaux ;

Que d'abord et selon l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui effectue le premier, son dépôt ;



Qu'il a déposé sa marque le 21 avril 2005 alors que monsieur WANG ZHIYONG a effectué son dépôt postérieurement le 13 décembre 2013 ;

Qu'il dispose donc d'un droit antérieur enregistré et donc est fondé quant à l'action en radiation de la marque postérieure ;

Qu'ensuite WANG ZHIYONG a reproduit à l'identique le terme NANFAN dans sa marque et pour les produits identiques des classes 07 et 12 ;

Qu'or l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui est sans équivoque à ce sujet dans ses alinéas (b) et (d) ;

Qu'il dispose que : « Une marque ne peut être valablement enregistrée si :

b) 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 tromperie ou de confusion; c) elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ;

d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

Que selon l'article 7 du texte susvisé, un risque de confusion est présumé exister s'il y a usage d'un signe identique pour des produits identiques ;

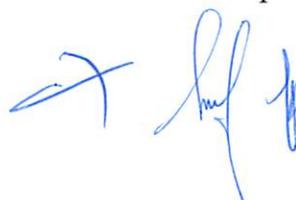
Que la marque « NANFAN » mérite radiation car elle est identique à celle déposée antérieurement le 21 avril 2005 ;

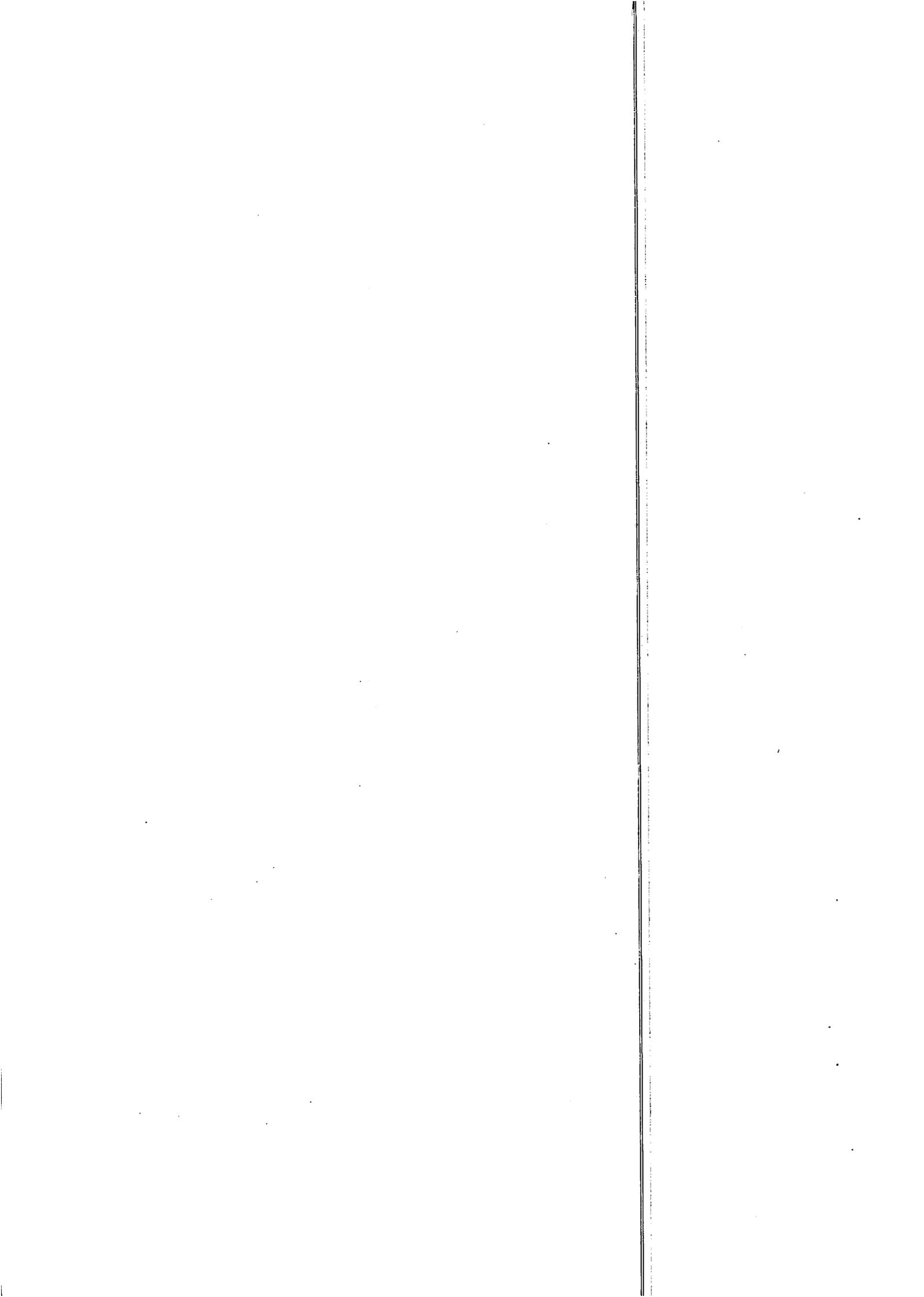
Qu'enfin monsieur WANG ZHIYONG invoque une action en radiation de la marque n°51657 devant les tribunaux ;

Qu'aucune procédure judiciaire ne lui a été notifiée ; qu'aucune pièce ne figure au présent dossier pendant devant la commission Supérieure de recours ;

Qu'il s'agit plutôt des « effets d'annonces » pour jouer le dilatoire et distraire la présente instance ;

Considérant que dans ses observations écrites du 28 août 2018, l'O.A.P.I. représentée par son Directeur Général a conclu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 7 et 12 communes aux deux titulaires, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;





Qu'il ajoute que l'action en radiation évoquée par le recourant n'ayant pas encore abouti au moment de la prise de sa décision, il ne lui a pas été possible d'en tenir compte ;

Considérant que les deux parties ont comparu à l'audience ;

Qu'elles n'ont pas fondamentalement varié dans leur déposition ;

Que monsieur WANG ZHIYONG représenté par le cabinet ALPHINOOR & Co SARL a produit à l'audience une décision du tribunal de grande instance de Yaoundé ordonnant la radiation de l'enregistrement n°51657 de la marque « NANFANG » ;

En la forme

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences ;

Considérant que dans la présente espèce, les marques NANFAN et NANFANG présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

Considérant que la marque « NANFANG » n°51657 de DENG MING a été déposée pour les produits des classes 7, 12 et 16 ;

Que la marque « NANFAN + Logo » n°77 762 de WANG ZHIYONG a été déposée pour les produits des classes 7 et 12 ;

Que le déposant a revendiqué la même classe de produits que l'opposant ;

Qu'il y a identité et non similarité des produits couverts ouvrant ainsi la voie à l'appréciation de la contrefaçon ;

Que pour l'appréciation des risques de confusion ou de contrefaçon, il faut au départ une identité ou similarité des classes de produits ;

Que du point de vue visuel, graphique, phonétique et intellectuel, les deux marques sont similaires ;

Qu'en ce qui concerne les ressemblances visuelle et graphique, la marque NANFAN reprend six lettres de la marque antérieure ; Qu'elles ont en commun six lettres sur les sept (N,A,N,F,A,N) ; que la terminaison « G » a été supprimée ;

Qu'au plan auditif, les signes en conflit se prononcent pratiquement de la même façon ; qu'ils se prononcent en deux syllabes de même sonorité similaire (NAN-FAN) ; l'adjonction du « G » étant inopérante en l'espèce ;

Qu'intellectuellement parlant, les deux marques renvoient aux mêmes réalités ; que les produits couverts en raison de leur nature et de l'usage qui en est fait suivent les mêmes canaux de commercialisation ; que le consommateur d'attention moyenne pourrait croire en une déclinaison, développement ou extension de la marque antérieure ; qu'il pourrait ainsi attribuer faussement l'origine des produits couverts par la marque « NANFAN » à monsieur DENG MING ;

Considérant qu'au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques pour les produits de la même classe au plan visuel, graphique, phonétique et intellectuel sont prépondérantes ; qu'elles sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Générale de l'O.A.P.I. a radié l'enregistrement n°77762 de la marque « NANFA + logo » ;

Considérant que monsieur WANG ZHIYONG a produit à l'audience le jugement N°217/COM du 15 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance du Mfoundi du Cameroun qui a radié l'enregistrement de la marque NANFANG N°51657 ;

Considérant que ladite décision a été notifiée le 26 octobre 2018 au cabinet FANDIO & PARTNERS ;

Considérant que la décision rendue par le tribunal n'est pas encore devenue définitive de sorte qu'elle ne peut pas être prise en compte par la présente instance ;

Qu'il y a lieu de débouter WANG ZHIYONG de son action comme étant mal fondée ;



Par ces motifs

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort;

En la forme : **Déclare recevable le recours de monsieur WANG ZHIYONG représenté par le cabinet ALPHINOOR & Co SARL ;**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**

Confirme la décision n°401/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 mai 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NANFAN + logo » n°77762.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 02 novembre 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA