

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013

DECISION N° _____/OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « GREE» n° 60293

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002.
- 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 ;
- Vu** la décision n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 30 octobre 2008, la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. a déposé la marque « GREE », enregistrée sous le n° 60293 pour les produits des classes 7, 9, 11 et 16, publiée au BOPI n°5/2009 paru le 30 juin 2010 ;

Considérant que Monsieur DENG MING, représenté par le Cabinet FANDIO & Partners, titulaire de la marque « GREE » n°57628 déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 9 et 16, a fait opposition à cet enregistrement le 30 décembre 2010 ;

Considérant que par décision n°028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06 janvier 2012, le Directeur Général de l'OAPI a partiellement radié l'enregistrement de la marque « GREE » n° 60293 dans les classes 7, 9 et 16 au motif que *« du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques identiques des titulaires, se rapportant aux produits des classes 7, 9 et 16, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps »* ;

Que l'opposant explique que la marque nominale

« GREE » n° 60293 est une reproduction à l'identique de sa marque « GREE » n°56728 et qu'en application des dispositions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le risque de confusion est présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques ; que c'est le cas en ce qui concerne les dépôts effectués par la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, Inc. dans les classes 7, 9 et 16 ;

Qu'en ce qui concerne les produits qu'elle a déposés dans la classe 11, il y a lieu de faire remarquer que le risque de confusion doit être recherché en comparant les produits en eux-mêmes, indépendamment de la classe à laquelle ils appartiennent ; que notamment, *« le risque de confusion entre les produits résulte de leur nature, de leur destination, de leur fonction, de leur fabrication, de leur distribution et de leur clientèle ainsi que du degré de complémentarité qui existe entre eux ; que si le principe de spécialité de la marque apporte certaines limites à l'étendue des droits, il ne fait nullement obstacle à la similarité pouvant exister entre des produits appartenant à des classes*

différentes ; qu'il existe une ressemblance entre les produits de la classe 9 et ceux de la classe 11 en ce qu'ils sont tous des appareils ou des machines entrant dans les domaines techniques ou scientifiques, pouvant être utilisés dans les mêmes lieux et par la même clientèle ; que divers produits de la classe 7 peuvent être utilisés en relation avec les produits de la classe 11 ; que bien que les produits de la classe 16 soient distincts de ceux de la classe 11 par leur nature, tous les produits de celle-ci étant nécessairement accompagnés de notices imprimées, qui sont également des produits de celle-là, il en résulte un risque de confusion lorsqu'une même marque apparaît sur ces notices » ;

Considérant que, par requête en date du 6 janvier 2012, le Cabinet Cazenave S.A.R.L, mandataire de la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, Inc, a formé un recours en annulation de cette décision ; que reconventionnellement, le recourant demande la radiation de l'enregistrement de la marque « GREE » n°57628 pour fraude et subsidiairement, sollicite le sursis à statuer en attendant le règlement définitif de l'affaire

pendante devant l'autorité judiciaire compétente du Cameroun ;

Que le recourant fonde son recours sur le fait que la marque « GREE » n°57628 déposée le 29 novembre 2007 par Monsieur DENG MING, ayant motivé son action en opposition a été annulée le 28 décembre 2011 par jugement n°1215/CIV du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé au motif qu'elle avait été déposée frauduleusement ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, Inc est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la marque « GREE » n°57628 déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 9 et 16 a fait l'objet de radiation par décision n°00159/OAPI/CSR du 26 avril 2012 de la Commission Supérieure de Recours, que dès lors cette marque radiée ne peut plus servir de fondement à un recours en annulation quand bien

même ce recours serait formé
antérieurement à cette radiation ;

Qu'il convient d'annuler la
décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société GREE ELECTRIC APPLIANCES en son recours ;**

Au fond : **L'y dit bien fondée ;**

Annule la décision n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « GREE » n° 60293.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013

Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres,

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOÏNA Yves