

# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 19 AU 23 OCTOBRE 2015

**DECISION N° 00192 /OAPI/CSR**

Sur le recours en annulation de la décision n°0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE » n° 69086.

## 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°0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;
  - Vu** les écritures et les observations orales des parties ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Two handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page.

5E100

**Considérant** que le 15 septembre 2011, Monsieur ZONG JINPING a déposé la marque « **SADAGHA THE VERT DE CHINE** » enregistrée sous le n° **69086** pour les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

**Considérant** que la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.), représentée par Maître Mohamed Ahmed El Hadj SIDI a fait opposition à cet enregistrement le 18 septembre 2013 en faisant valoir qu'elle est propriétaire de la marque « **SADAGHA Vignette** » n° **58164** pour l'avoir déposée le premier le 27 janvier 2008 dans la classes 30 conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « **SADAGHA THE VERT DE CHINE** » n°**69086** est une imitation servile de sa marque antérieure « **SADAGHA + Vignette** » n° **58164** en ce qu'elles présentent entre elles de fortes ressemblances et similitudes produisant ainsi une impression d'ensemble susceptible de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ; que du point de vue visuel et phonétique, elles sont identiques et se prononcent de la même façon pour des produits identiques de la classe 30 ;

**Considérant** que par **décision n°0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014**, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque de la société « **SADAGHA THE VERT DE CHINE** » n°**69086** au motif que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques de la même classe 30, 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 **02 février 2015**, reçue au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le **05 mars 2015**,

*MAR*

*AP* *Q*

**Monsieur ZONG JINPING**, a formé un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'il explique au soutien de son recours qu'il a créé la marque « **SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette** » en République Islamique de Mauritanie en 2002 ; que le **27 janvier 2008**, la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L) a fait enregistrer à l'OAPI la marque « **SADAGHA + Vignette** » n° **58164**, publiée le 31 décembre 2008 ; qu'il a soulevé une objection contre cet enregistrement à travers son représentant en la personne de Monsieur WENG MEIGUI ; que le 22 juin 2010, l'OAPI a déclaré son opposition recevable en la forme, et a rejeté sa demande sur le fond ; qu'il a alors procédé à l'enregistrement de la marque « **SADAGHA THE VERT DE CHINE** » n° **69086** qui a été radiée par le Directeur Général suite à l'opposition de la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L) ; mais qu'avant cette radiation un jugement définitif rendu par la juridiction mauritanienne en 2009 confirmait ses droits sur la marque querellée ; que ce jugement a force de chose jugée dans tous les Etats membres de l'OAPI ;

#### **En la forme :**

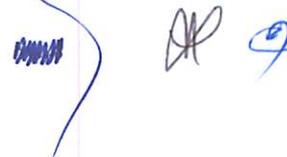
**Considérant** que le recours formulé par **Monsieur ZONG JINPING** est régulier ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que l'article 18 de l'Accord de Bangui dispose que « *Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions des annexes I à X au présent Accord font autorité dans tous les Etats membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes mœurs* » ;

**Considérant** que les décisions des juridictions mauritaniennes produites en la cause n'ont pas pour support légal les dispositions pertinentes de l'Accord de Bangui conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus visé, qu'elles ne sauraient dès lors s'imposer à l'Organisation ; qu'il convient de les écarter ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5, alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; qu'il est constant que la Société Commerciale de la

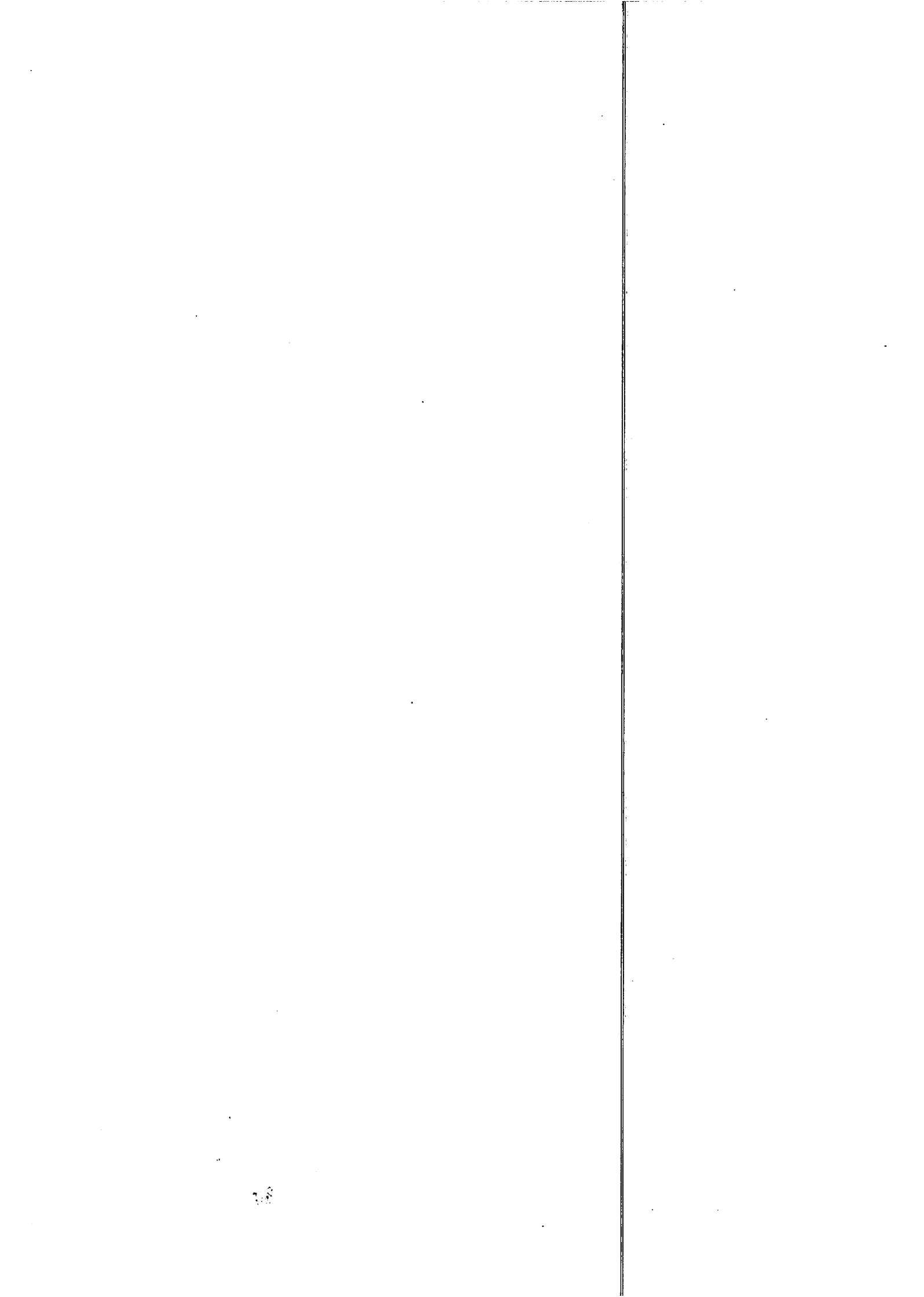


Famille Lin (SO.CO.F.L) a déposé la marque « **SADAGHA Vignette** » n°58164 le 27 janvier 2008 à l'OAPI tandis que Monsieur ZONG JINPING y a déposé la marque « **SADAGHA THE VERT DE CHINE** » n° 69086 le 15 septembre 2011 ; que la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L) en sa qualité de propriétaire de la marque « SADAGHA + Vignette » n° 58164 est par conséquent fondée à utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, ainsi que les produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public aux termes l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la mauvaise foi de la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L) en vue d'annuler la décision du Directeur Général ne peut prospérer ;

**Considérant** toutefois que la décision querellée a radié l'enregistrement de la marque n° 69086 « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette» au motif que « *compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques de la classe 30, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps* » ;

Que si l'appréciation des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles est une question de fait, le Directeur Général n'est pas pour autant dispensé, en application des dispositions de l'article 2, 2) du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, de l'obligation de faire figurer dans les motivations de sa décision l'énumération ou l'interprétation des éléments matériels de ressemblance ou de dissemblance qui fondent son appréciation ; qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait, en s'abstenant notamment d'indiquer ou de décrire les éléments matériels qui caractérisent la prépondérance des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles par rapport aux différences qui fondent le risque de confusion entre les deux marques, la décision du Directeur Général est insuffisamment motivée ; qu'il convient de l'annuler de ce chef ;





**Mais considérant** que les deux marques sont quasi-identiques «**SADAGHA Vignette » n° 58164** et « **SADAGHA THE VERT DE CHINE » n° 69086**,  
quelles ne peuvent coexister conformément aux dispositions de l'article 3.b)  
de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme : **Déclare recevable le recours de Monsieur ZONG  
JINPING ;**

Au fond : **Annule la décision n° 0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du  
09 décembre 2014 pour insuffisance de motivation ;**

**Statuant à nouveau,**

**ordonne la radiation de la marque «SADAGHA THE VERT DE  
CHINE » n° 69086.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 23 Octobre 2015

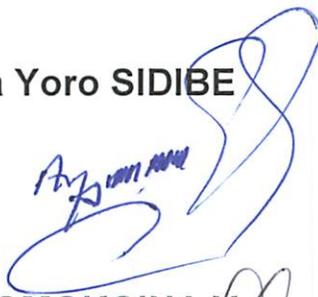
Le Président,



**KOUAM TEKAM Jean Paul**

Les membres,

**Adama Yoro SIDIBE**



**NAMKOMOKOINA Yves**



