

LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Session du 11 au 15 avril 2016

DECISION N° 00204 /OAPI/CSR

Composition

Président : KOUAM TEKAM Jean Paul

Membres : Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves

Rapporteur : Adama Yoro SIDIBE

Sur le recours en annulation de la décision n°0034/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative)» n° 68051

La Commission,

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 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'djaména le 04 novembre 2001 ;

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, corresponding to the members of the Commission.

Vu la décision n° 0034/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;

Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;

Vu les débats à l'audience ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

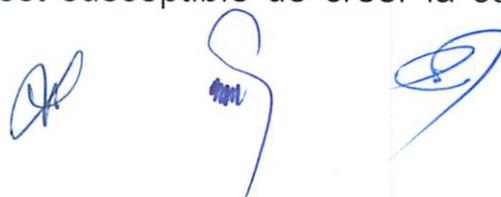
Considérant que le 06 juin 2011, la société SANY GROUP CO. LIMITED a déposé la marque « (Figurative) » enregistrée sous le n°68051 pour les produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI n°5/2011 paru le 30 août 2012 ;

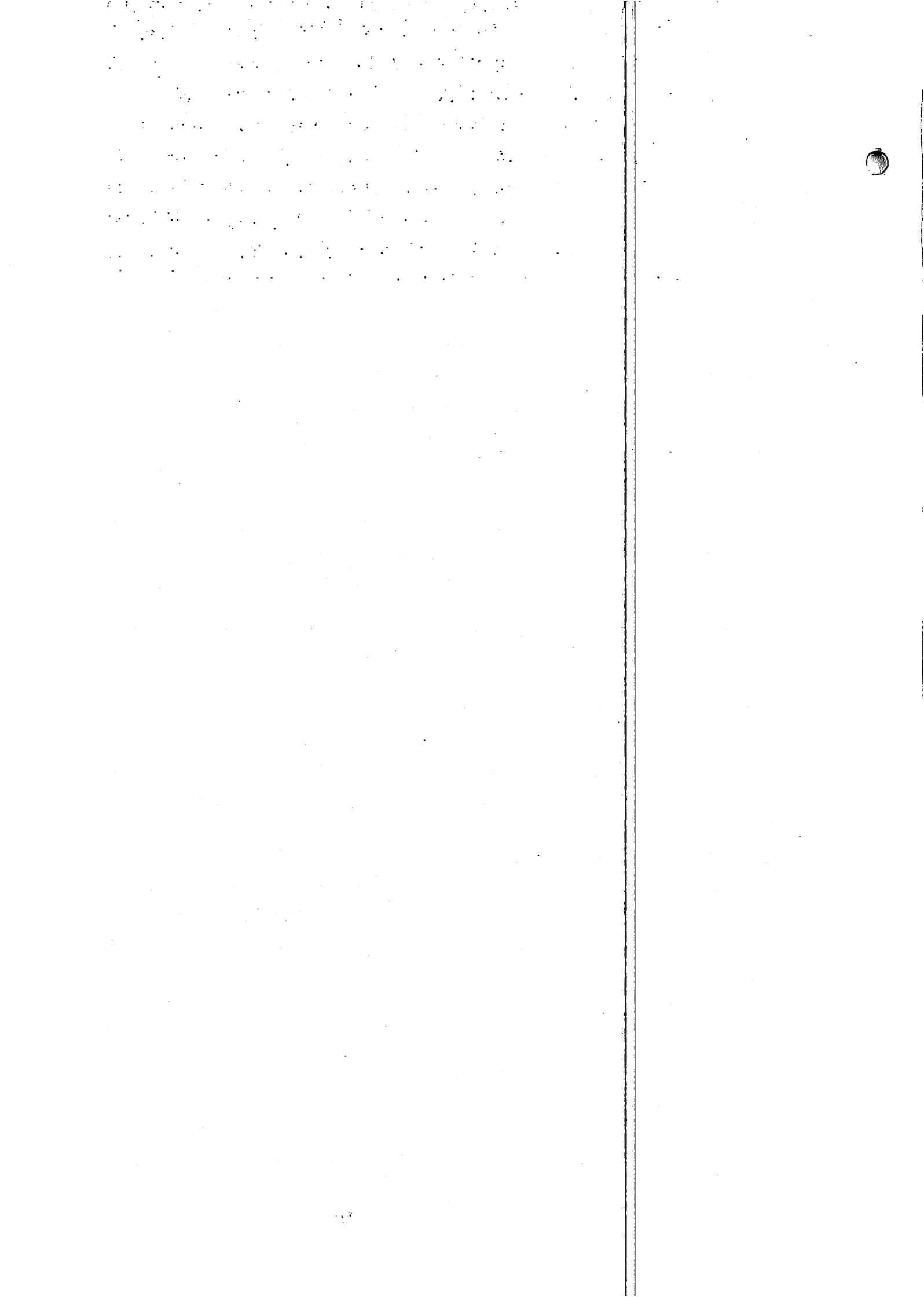
Considérant que la société DAIMLER AG, représentée par le Cabinet ISIS Conseils, a fait opposition à cet enregistrement le 15 février 2013 en faisant valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- MERCEDES BENZ Logo n° 04507, déposée le 24 juin 1965 dans les classes 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 16 ;
- Logo MERCEDES n° 60686, déposée le 16 mai 2008 dans les classes 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 27 et 34 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser ses marques 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 ses marques, 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 ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement n° 68051 de la marque «(Figurative)» déposée par la société SANY GROUP CO. LIMITED au motif que cette marque constitue une imitation servile de ses marques et viole ses droits antérieurs, qu'elle est susceptible de créer la confusion





avec ses marques ; que les marques en conflit sont des marques figuratives qui accusent des ressemblances visuelle, graphique et conceptuelle ; qu'en effet, l'étoile à trois branches dans un cercle qui les compose l'une et l'autre les rend identiques ;

Considérant que par décision n°0034/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 Décembre 2014, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n° 68051 au motif que d'un point de vue visuel et intellectuel, notamment *l'existence d'une étoile à trois branches dans un cercle, à la fois dans la marque n°68043 du déposant et dans celle n°60686 de l'opposant*, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques ou similaires de la classe 7 commune aux deux marques, 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 08 avril 2015, reçue au Secrétariat de l'OAPI le même jour, la société SANY GROUP CO. LIMITED, représentée par son mandataire AFR'INTEL CONSULTING (SCP), Yaoundé, a formé un recours en annulation auprès de la Commission Supérieure de Recours contre cette décision ;

Qu'elle explique au soutien de son recours que contrairement aux allégations de l'opposant, les éléments centraux et dominants des marques en conflit présentent des différences visuelle et conceptuelle qui sont suffisantes pour exclure le risque de confusion ; que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives doit se faire de façon stricte ; que ces marques bénéficient d'un faible niveau de protection ; que les marques désignent des produits différents, que la radiation aurait dû, tout au plus, être partielle et ne concerner que les seuls produits qui sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure ; que par ailleurs, dans de nombreux pays, les marques en conflit coexistent paisiblement ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par la société SANY GROUP CO. LIMITED est régulier ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui le titulaire d'une marque a le droit d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant que la marque n° 68051 du déposant et celle n°60686 de l'opposant sont toutes deux des marques figuratives enregistrées en *classe 12* ; qu'il est constant qu'elles sont également *caractérisées par une étoile à trois branches dans un cercle* ; qu'il s'en dégage une impression d'ensemble, susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; que le Directeur Général a fait une juste appréciation des faits de la cause, qu'il convient de confirmer sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :

Déclare société SANY GROUP CO. LIMITED recevable en son recours ;



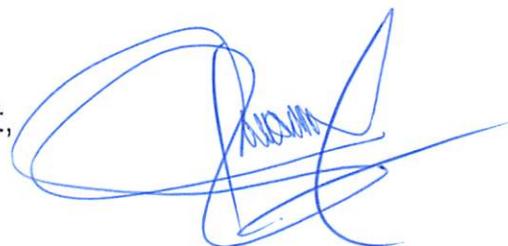
Au fond :

L'y dit mal fondée, l'en déboute ;

Confirme en conséquence la décision
n°0034/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 Décembre 2014 du Directeur
Général de l'OAPI.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 15 Avril 2016

Le Président,

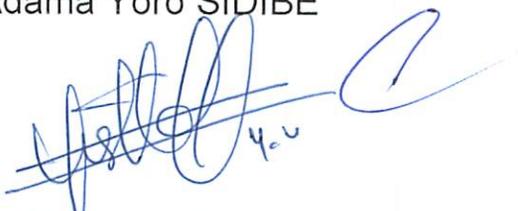


KOUAM TEKAM JEAN PAUL

Les membres,



Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves