

LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Session du 11 au 15 avril 2016

DECISION N° 00205 /OAPI/CSR

Composition

Président : KOUAM TEKAM Jean Paul

Membres : Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves

Rapporteur : NAMKOMOKOINA Yves

Sur le recours en annulation de la décision n°0033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative)» n° 68043

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 ;

Vu la décision n° 0033/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 la marque « figurative » a été déposée le 06 Juin 2011 par la société SANY GROUP CO. LIMITED et enregistrée sous le n°68043 dans la classe 07, ensuite publiée au BOPI n°5/2011 paru le 30 Août 2012 ;

Considérant que la société DAIMLER AG a fait opposition audit enregistrement pour avoir été la première à déposer ses marques qui sont servilement imitées par le Groupe SANY ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n°0033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ en date du 19 décembre 2014, donné raison à l'opposant et radié l'enregistrement n°68043 de la marque «figurative » ;

Considérant que par requête en date du 08 Avril 2015, la société SANY GROUPE CO. LIMITED, représentée par le Cabinet AFRI-INTEL CONSULTING, a formulé un recours contre ladite décision ;

Qu'elle expose dans un mémoire ampliatif qu'elle conteste le bien-fondé de cette décision et sollicite son annulation ;

Que pour elle, les éléments centraux et dominants des marques en conflit partagent des différences visuelles et conceptuelles excluant tout risque de confusion ;

Que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives doit être faite de façon stricte ;

Que les deux marques ont été considérées comme suffisamment différentes du fait que les étoiles des signes en cause comportant toutes deux cinq branches ne sauraient constituer un critère de similitude entre ces signes dès lors que cette caractéristique se retrouve couramment dans la représentation d'une étoile ;

Que ces marques désignent des produits différents, et contre toute attente, la décision querellée radie la marque SANY GROUP dans son intégralité au lieu d'une radiation partielle pour les seuls produits qui sont couverts par la marque antérieure ;

Qu'aussi, il convient de tenir compte du degré d'attention du consommateur visé ; que celui-ci bénéficie en l'espèce d'un degré d'attention élevé ; qu'en, l'occurrence, les marques en conflit ont été

déposées en classe 7, relative aux « machines, machines-outils, moteur, etc » ;

Que les marques de SANY GROUP CO. LIMITED et DAIMLER AG coexistent paisiblement dans de nombreux pays ; Et, que beaucoup de décisions rendues par des Offices de marque ont rejeté toute prétention de similarité et reconnu l'absence de risque de confusion entre elles ;

Qu'ainsi, elle sollicite l'annulation pure et simple de la décision de radiation de la marque « figurative » n°68043 ;

Considérant que, Maître Christian Dudieu DJOMGA, pour le compte de sa cliente la société DAIMLER AG., rétorque qu'en l'espèce, il s'agit d'une question de marques figuratives ; que d'une part « ETOILE A TROIS BRANCHES DANS UN CERCLE » n°68043 et d'autre part « ETOILE A TROIS BRANCHES DANS UN CERCLE », n° 4507, 8509, 60687 présentées séparément au consommateur d'attention moyenne dans la zone OAPI ; qu'il est rarement possible pour celui-ci d'avoir sous les yeux les deux produits ensemble au moment de l'acquisition, alors il sera amené à acheter la marque contrefaite en pensant acquérir le produit authentique auquel il est habitué ;

Que les marques en présence accusent une ressemblance visuelle, conceptuelle et intellectuelle qui les rend identiques ;

Que la marque de la société DAIMLER AG est composée d'un cercle, de la représentation d'une étoile avec trois points d'attache au cercle disposés de telle sorte qu'on puisse reproduire un triangle isocèle autour ;

Tandis que la marque de la société SANY GROUP est une marque figurative composée des éléments identiques à la marque de la société DAIMLER ; que la représentation d'une étoile avec trois points d'attache au cercle disposés de sorte qu'on puisse reproduire un triangle isocèle autour ;

Que la perception des marques par le consommateur moyen en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque ; que deux marques sont similaires lorsque du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel et conceptuel ;

Que la décision invoquée par la partie adverse a été rendue par la Cour d'Appel de Paris et non l'OAPI ; qu'elle n'est d'ailleurs pas pertinente ;

Que l'appelante omet de signaler que les dirigeants de la société SANY avaient eu à effectuer un dépôt de ladite marque en 2006 ; Suite à l'opposition de la société DAIMLER AG, cette marque a été radiée par la Direction générale de l'OAPI et la Commission Supérieure de Recours a

confirmé la radiation en 2009 ;

Que les produits commercialisés sous les deux marques sont identiques dans leur nature, leur utilisation et destination ; que les deux marques ont toutes été déposées pour couvrir les produits de la classe 07 et sont commercialisées sur le même territoire, auprès des mêmes consommateurs qui seront amenés à attribuer les produits contrefaits qui leur sont offerts à une entreprise unique ;

Que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé requiert une interprétation et une application qui tiennent compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire qualifié de « moyen » dans la zone OAPI ;

Qu'il convient, conclut-elle de confirmer la décision du Directeur Général querellée.

Considérant que le Directeur Général OAPI fait observer pour sa part que la marque SANY déposée et enregistrée sous le n° 54708 dans les classes 7 et 12 a été radiée par décision du 14 janvier 2009 ; que la Commission Supérieure de Recours a confirmé cette radiation par décision n°135 du 12 Novembre 2009 ;

Que du point de vue visuel et intellectuel les marques ont en commun une étoile à trois branches dans un cercle ; qu'il existe un risque de confusion entre celles-ci prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques ou similaires de la classe 7 commune aux deux marques, pour le consommateur qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

EN LA FORME,

Considérant que le recours de la société SANY GROUP CO. LIMITED est recevable pour avoir été formulé dans les délais et formes légaux ;

AU FOND,

Considérant qu'il est fait grief à la décision d'avoir fait une mauvaise appréciation des deux signes appartenant aux deux titulaires relativement aux produits couverts par ceux-ci ;

Considérant qu'il est admis en OAPI que l'appréciation du risque se fait de manière globale compte tenu de la perception qu'a le consommateur d'attention moyenne ;

Qu'en l'espèce, les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits de la classe 7 ; que chacune comporte une étoile à trois branches

dans un cercle ; que le risque de confusion est évident car le public pourra croire qu'il s'agit du même propriétaire.

Qu'il y a lieu de dire et juger que la décision querellée est conforme à l'esprit de la loi et de la confirmer ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme :

Déclare la 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°0033/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



NAMKOMOKOÏNA Yves