

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 24 au 28 avril 2017

DECISION N° 002.23 /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Sur le recours en annulation de la décision n° 0206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement n° 72373 de la marque « SANY + Logo »

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'djamena le 04 novembre 2001 ;



Vu La décision n° 0206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Maï Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, SANY GROUP Co. LTD déposait la marque « SANY + Logo », le 27 Août 2012 et l'enregistrait sous le n° 72373 pour les produits de la classe 4, avant de la publier au BOPI n°2MQ/2013, paru le 20 Décembre 2013 ;

Qu'il s'agit du fabricant et distributeur d'engins lourds et de machines avec comme spécialité entre autres de machines portuaires, engins de levage, engins ravitailleurs pour les mines, hysters, ainsi que le producteur d'huiles et autres produits dérivés pour les machines et engins ;

Considérant que le 13 Juin 2014, la Société Daimler AG faisait opposition à l'enregistrement de la marque "dessin étoile" n°72373 de Sany Group Co. LTD ;

Considérant que la Société Daimler AG représentée par le Cabinet CAZENAVE, ayant pris la suite du cabinet ISIS, faisait prévaloir un droit antérieur aux motifs qu'elle est titulaire de marques figuratives n°60686 (déposée le 16 Mai 2008 dans les classes 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 27 et 34) et 60687 (déposée le 16 Mai 2008 dans la classe 37), créant ainsi un risque de confusion entre les deux marques ;

Considérant que par décision en date du 25 Septembre 2015, le Directeur Général de l'OAPI procédait à la radiation de la marque «Sany + logo», en affirmant que : «compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques de deux titulaires, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 4, 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 le 05 Janvier 2016, Sany Group Co LTD, représenté par le Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM, saisissait la Commission Supérieure Recours de l'OAPI pour demander l'annulation de la décision portant rejet de l'enregistrement de la marque n° 72373, déposée à l'OAPI ;

Que le conseil de SANY Group Co. LTD relève non seulement que la marque « SANY & Logo » n'est pas identique ou similaire à celle de DAIMLER AG et que la nature des produits en cause n'est pas entièrement la même et que les signes ne sont pas comparables ;

Qu'il explique que la marque de son client vient de la prononciation chinoise (signets mandarins) qui signifie «trois lions», c'est-à-dire trois fois le signe 1, qui s'entremêle en référence aux trois objectifs fixés par la société qui sont :

- Bâtir une entreprise de premier plan,
- Accueillir et entretenir des employés de premier plan,
- Offrir les produits de premier plan ;

Que Sany Group Co. Ltd note que celle du défendeur consiste en trois étoiles dans une couronne de laurier avec le mot Mercedes écrit au dessus du cercle et Benz sous le cercle et trois étoiles dans un cercle et rien en dessus ni en dessous ;

Qu'il demande ainsi à la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI de casser la décision N°206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement N°72373 déposé le 27/08/2012 au nom de SANY Group Co LTD ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI soutient qu'il existe un risque de confusion tant du point de vue visuel qu'intellectuel ;

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 ;

Sur le Fond :

Considérant que selon l'article 3 de l'Annexe III de l'accord de Bangui «une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un titulaire dont la date du dépôt 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 confusion» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé que « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'organisation la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux marques sont identiques, contrairement aux allégations du déposant, en ce sens qu'elles sont toutes des marques figuratives et couvrent les mêmes produits de la classe 4 ;

Considérant qu'au surplus, la marque « SANY et Logo » vient de la prononciation chinoise (signets mandarins) qui signifie « trois lions », c'est-à-dire trois fois le chiffre 1 qui s'entremêle ;

Que la marque du défendeur consiste en trois étoiles dans une couronne de laurier avec le mot Mercedes écrit au dessus du cercle et Benz sous le cercle ; qu'il y a là similitude du point de vue visuel et intellectuelle ; que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a ordonné la radiation de la marque querellée « compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les deux marques des deux titulaires se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe » créant ainsi « un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous ses yeux en même temps » ;

Par ces motifs ;

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

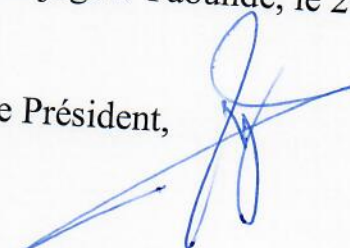
En la forme : Déclare recevable la société SANY group Co. LTD en son recours ;

Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;

Par conséquent, confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n°0206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 Septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque « SANY + Logo » n°72373.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 avril 2017

Le Président,



MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :



M. Amadou Mbaye GUISSÉ



M. Hyppolite TAPSOBA