



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

*SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010*

**DECISION N° 00141 /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010**

### COMPOSITION

Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh  
Membres : Madame KOUROUMA Paulette  
Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber  
Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber

Recours en annulation de la décision n° 00208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 3 juillet 2009 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ZTE » n° 54780.

### 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° 0208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

**Vu** Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « ZTE » a été déposée le 07 septembre 2006 par la société ZTE Corporation et enregistrée sous le n° 54780 dans les classes 35, 38 et 42, puis publiée dans le BOPI n° 1/2007 du 13 avril 2007 ;

**Considérant** qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 05 octobre 2007 par Monsieur Deng Ming, représenté par le Cabinet Alphinoor & Co., titulaire de la marque « ZTE » n° 51440, déposée le 11 mars 2005 en classes 35, 37 et 38 ;

Qu'au soutien de son opposition, Monsieur Deng Ming a fait valoir que l'enregistrement de la marque « ZTE » n° 54780 constitue une atteinte à ses droits antérieurs, en ce qu'il crée un risque de confusion avec sa marque ;

**Considérant** que pour faire échec à cette action, la société ZTE Corporation a soutenu qu'elle est détentrice de la marque « ZTE » depuis l'an 2000, signe qu'elle utilise dans les télécommunications et domaines connexes et qu'elle a formulé une demande d'annulation de la marque « ZTE » n° 51440 devant les tribunaux béninois, en application des articles 6 et 24 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, action ayant abouti au jugement par défaut n° 030/2008 4<sup>ème</sup> Chambre civile du 17 novembre 2008, devenu définitif ;

**Considérant** que par décision n° 00208/OAPI/DG/DGA/SAJ du 03 juillet 2009, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition de Monsieur Deng Ming au motif que son enregistrement ayant été annulé par le jugement susvisé, devenu définitif faute de recours, l'intéressé ne saurait plus se prévaloir d'un droit antérieur ;

**Considérant** que par requête datée du 12 octobre 2009 et reçue à l'OAPI le 16 octobre 2009, Monsieur Deng Ming, par le biais de Me Christian DJOMGA du Cabinet ISIS, mandataire agréé auprès de l'OAPI, a formé recours contre cette décision :

Qu'à l'appui de son recours, outre les arguments déjà évoqués lors de l'opposition, il soutient non seulement que la procédure en annulation de sa marque « ZTE » n° 51440 qui fonde la décision de l'OAPI lui a été dissimulée, ce qui constitue une fraude mais aussi qu'il a déjà signifié

une opposition à ladite décision, ce qui remet les parties au même état qu'avant son intervention et justifie l'annulation de la décision n° 00208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 du Directeur Général de l'OAPI ;

**Considérant** que dans ses observations écrites datées du 06 août 2010, le Directeur Général de l'OAPI fait valoir qu'en l'absence d'une décision des autorités judiciaires rétractant le jugement n° 030/2008 4<sup>ème</sup> Chambre civile du 17 novembre 2008 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou qui a annulé la marque « ZTE » n° 51440, jugement définitif lorsqu'il a été signifié à l'OAPI, celui-ci demeure valable et justifie amplement sa décision ;

**En la forme :**

**Considérant** que le recours formé par Monsieur Deng Ming est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond :**

**Considérant** que pour rejeter l'opposition de Monsieur Deng Ming, le Directeur Général de l'OAPI soutient dans sa décision attaquée : « que la marque ZTE n° 51440 de l'opposant a été annulée par décision n° 030/2008 4<sup>ème</sup> Chambre civile rendue en date du 17 novembre 2008 par le Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou ; que ce jugement n'a pas fait l'objet de recours, et est par conséquent devenu définitif » ;

Qu'il en tire comme conséquence que Monsieur Deng Ming ne dispose plus de droit antérieur enregistré à l'appui de son opposition ;

**Considérant** que si au regard des dispositions de l'article 18 de l'Accord de Bangui, les décisions judiciaires rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application du texte des Annexes I à X font autorité dans tous les autres Etats membres, c'est à la condition qu'elles soient définitives, c'est-à-dire insusceptibles de tout recours au regard de la législation interne de l'Etat concerné ;

Que par ailleurs, l'article 24 alinéa 3 de l'Accord de Bangui précise que la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est communiquée, lorsqu'elle est définitive, à l'Organisation qui en tire les conséquences de droit et procède à son inscription et à sa publication ;

Que de ce qui précède, il ressort que l'OAPI ne peut tirer effet d'une décision de justice sur la validité d'un titre qu'en s'assurant qu'elle est effectivement devenue définitive ;

**Considérant** qu'en l'espèce aucune pièce n'a été produite ni au dossier d'opposition, ni à celui de la Commission Supérieure de Recours établissant sans équivoque que le jugement n° 030/2008 4<sup>ème</sup> Chambre civile du 17 novembre 2008 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou ayant déclaré nul l'enregistrement de la marque « ZTE » n° 51440 au profit de Monsieur Deng Ming était définitif au moment de l'examen de l'opposition par le Directeur Général de l'OAPI ;

Qu'il est plutôt établi que cette décision a fait l'objet d'une opposition dans le cadre d'une procédure encore pendante à ce jour devant les juridictions béninoises ;

Qu'en conséquence, c'est à tort et en violation des textes susvisés que le Directeur Général de l'OAPI, dans la décision encourue, a donné force de chose jugée à un jugement non encore définitif ;

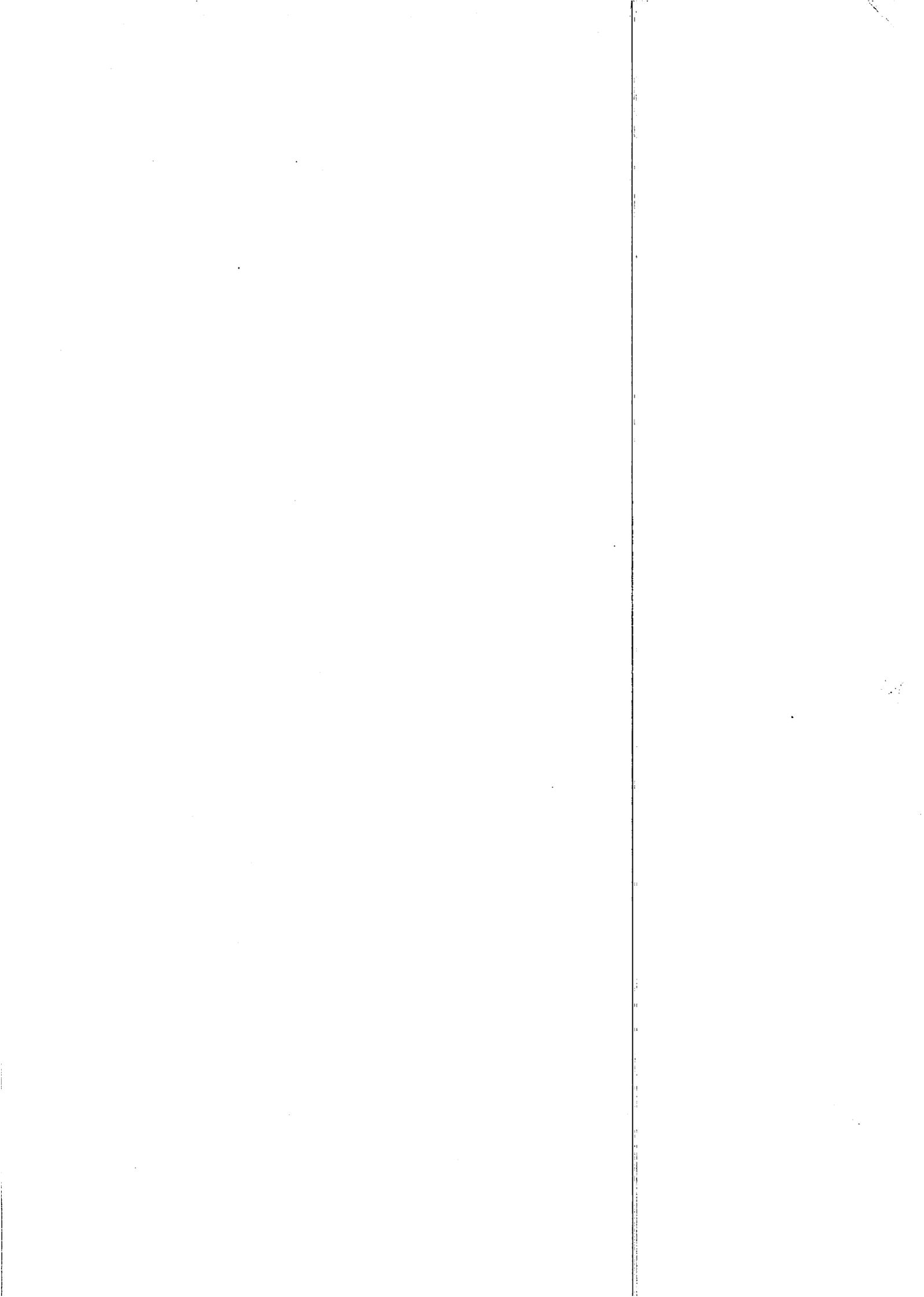
Qu'il y a lieu d'infirmer sa décision n° 00208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009, d'en tirer toutes les conséquences de droit notamment en réexaminant le bien fondé de l'opposition de Monsieur Deng Ming ;

**Considérant** qu'au soutien de cette opposition, Monsieur Deng Ming a invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en soutenant qu'il a un droit de propriété exclusif sur le signe « ZTE » ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article 5 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « *la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt* » ;

Qu'il en est ainsi de la marque « ZTE » que Monsieur Deng Ming a été le premier à enregistrer sous le n° 51440, en date du 11 mars 2005 pour les classes 35, 37 et 38 ;

Que c'est fort de ce droit et en application des dispositions de l'article 7 du même texte qu'il s'est opposé à l'enregistrement de la marque « ZTE » n° 54780 le 07 septembre 2006 en classes 35 et 38 par



la société ZTE Corporation, en invoquant le risque de confusion entre les deux marques, pour le consommateur d'attention moyenne s'agissant des services des mêmes classes ;

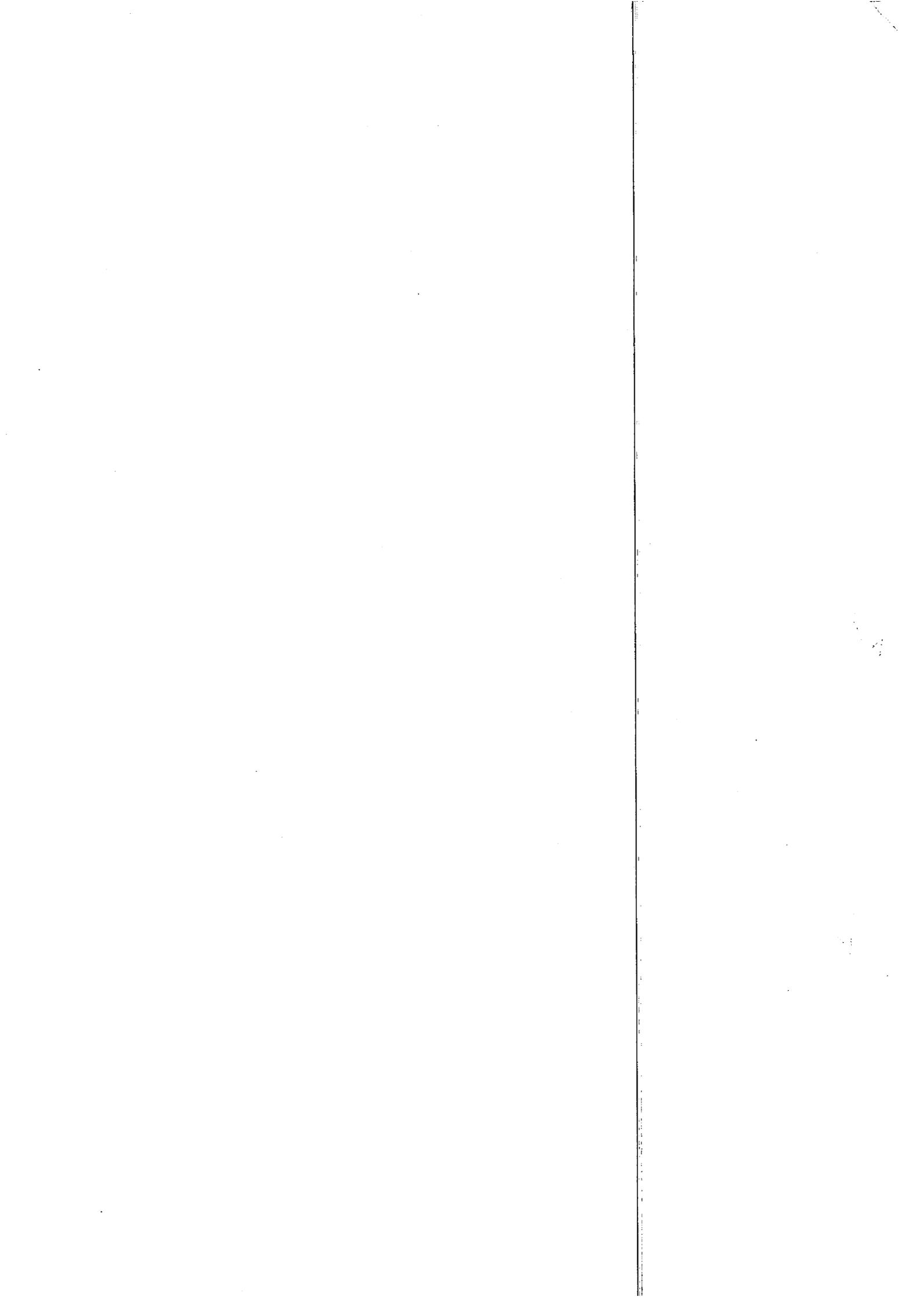
**Considérant** que ce risque est réel, tant les deux signes, constitués des mêmes lettres « ZTE » se confondent dans l'esprit du consommateur ;

Qu'il y a lieu de radier partiellement en l'état le second enregistrement, la marque « ZTE » n° 54780 du 7 septembre 2006 de la société ZTE Corporation dans les classes 35 et 38 ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

- **Constata** que le jugement n° 0030/2008 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou ayant annulé l'enregistrement de la marque « ZTE » n° 51440 du 11 mars 2005 n'était pas définitif au moment du prononcé de la décision n° 0208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 3 juillet 2009 du Directeur Général de l'OAPI ;
- **En conséquence**, annule la décision attaquée ;
- **Dit qu'en l'état**, l'opposition de Monsieur Deng Ming est justifiée ;
- **Ordonne** la radiation partielle de l'enregistrement n° 54780 du 07 septembre 2006 de la société ZTE Corporation dans les classes 35 et 38 avec toutes les conséquences de droit.



Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,



**CHIGHALY Ould Mohamed**

Les Membres :



**Mme Paulette KOUROUMA**



**M. NTAMACK Jean Fils Kléber**