

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI (CSR)

=====

Session du 30 mai au 08 juin 2024

DECISION N° 015/24/OAPI/CSR DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles,
Membres : Monsieur TOGOLA Fousséni ;
Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur : Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles ;

Sur le recours en annulation de la Décision n°1270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 1^{er} novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet partiel de la désignation de l'OAPI à l'enregistrement de la marque n° MD/8/2019/1501373 et radiation partielle de l'enregistrement de la marque « WULING » n°112257 ;

LA COMMISSION

- Vu** l'accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 15 décembre 2015, entré en vigueur le 14 novembre 2020 ;
- Vu** le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;
- Vu** la Décision n°1270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

aw f *2024*

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles en son rapport ;

Ouï la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD en ses observations orales ;

Ouï Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « WULING » a fait l'objet d'un enregistrement auprès du Bureau international de l'OMPI sous le n° MD/8/2019/1501373 ; qu'elle a ensuite été déposée auprès de l'OAPI le 08 novembre 2019 par la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD, suivant le système international de dépôt de marques, enregistrée sous le n°112257 dans les classes 12 et 37 et publiée au BOPI n°02MQ/2020 paru le 13 mars 2020 ;

Considérant que le 11 septembre 2020, monsieur DENG MING a saisi l'OAPI d'une opposition à cet enregistrement ;

Qu'au succès de cette action, il expose être titulaire de la marque « WULING » n°57655, déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 12 et 16 ; que cet enregistrement a été régulièrement renouvelé en 2017 ; qu'étant le premier à demander la protection de cette marque, la propriété de celle-ci lui revient, conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'il dispose de ce fait du droit d'empêcher les tiers, agissant sans son consentement, de faire usage de signes identiques ou similaires, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord susdit ;

Que c'est en violation de ses droits, tels que consacrés par l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, que la marque « WULING » n°112257, qui comporte des similitudes visuelles et phonétiques susceptibles de créer avec sa marque un risque de confusion ou de tromperie chez le consommateur, a pu être déposée ;

Considérant que pour faire échec à cette opposition, la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD fait valoir que la marque contestée est la forme contractée de son nom commercial, notoirement connu dans l'espace

commercial asiatique ; qu'en application de l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, non seulement elle a le droit d'utiliser sa dénomination, même sous la forme contractée ou de pseudonyme, mais également, monsieur DENG MING n'a aucun droit de lui interdire cette utilisation ;

Qu'en outre, le risque de confusion doit s'apprécier sous le prisme, non seulement de l'existence de la marque, mais également de la commercialisation effective des produits et services en lien avec cette marque ; que c'est l'exploitation qui est seule susceptible de mettre en évidence le risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne ne pouvant confondre les marques que si des marchandises sur lesquelles elles sont apposées sont mises sur le marché ; que pourtant, bien que monsieur DENG MING ait fait enregistrer la marque « WULING » à son nom, il ne dispose d'aucun produit ou service, en lien avec cette marque sur le marché ; que dès lors, son opposition n'est pas fondée et il y'a lieu de la rejeter ;

Considérant que par Décision n°1270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 1^{er} novembre 2021, le Directeur Général de l'OAPI, tirant motifs de ce que, d'une part, l'opposition à l'enregistrement d'une marque, telle que prévue par l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, n'est pas subordonnée à son exploitation effective, d'autre part, l'utilisation de bonne foi de son nom, son adresse, son pseudonyme n'implique pas son dépôt ou son enregistrement, et compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques en conflit, a fait droit à l'opposition de monsieur DENG MING, puis radié, pour les produits de la classe 12, l'enregistrement de la marque « WULING » du déposant;

Considérant que par requête en date du 10 février 2022, reçue à l'OAPI le même jour, le cabinet ISIS Conseils (SCP), mandataire agréé auprès de l'OAPI, agissant au nom et pour le compte de la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD, a introduit le recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'au succès de ce recours, elle soutient que monsieur DENG MING est un « Scammer » ou un « Trademarks squatter » dans l'univers des marques, dont l'activité consiste à faire enregistrer frauduleusement des marques notoires, afin de susciter un contentieux plus tard, lorsque le véritable titulaire, voulant l'exploiter, se rendra compte qu'elle a déjà été enregistrée par une tierce personne ; que par ce moyen, il aurait ainsi fait enregistrer à son nom, dans le territoire de l'OAPI, plus de 500 marques notoires dont il en tire bénéfice, en les cédant à prix d'or ou en faisant chanter le véritable titulaire ; qu'une telle pratique est prohibée par les milieux d'affaires ;

Qu'étant donné qu'elle a le droit d'utiliser, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui le lui autorise, son nom commercial comme marque, et que cette marque est notoirement connue dans l'espace commercial asiatique, et qu'enfin, monsieur DENG MING n'exploite pas la marque qu'il a fait enregistrer, par la mise sur le marché de produits ou services en lien avec celle-ci, son opposition devait être purement et simplement rejetée ;

Considérant que le cabinet FANDIO & PARTNERS, mandataire agréé auprès de l'OAPI, représentant monsieur DENG MING, bien qu'ayant reçu notification du recours depuis le 04 octobre 2023, comme l'en atteste la copie du registre versée au dossier, n'a déposé aucune écriture dans ledit dossier ; qu'également, bien qu'ayant été avisé, il n'a pas comparu non plus à l'audience de la Commission Supérieure de Recours du 23 mai 2024 pour faire noter des observations, s'il y'a lieu ;

Considérant que dans ses observations en date du 27 octobre 2022, le Directeur Général de l'OAPI à qui le recours a été communiqué, retient que les marques en conflit comportent toutes l'élément verbal « WULING » et sont enregistrées pour les produits identiques ou similaires de la classe 12, en l'occurrence les véhicules et appareils de locomotion, et que le contentieux du défaut d'usage de la marque ne ressortit pas de sa compétence ; que par ailleurs, l'utilisation de bonne foi de son nom, adresse ou pseudonyme, en application de l'article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui n'implique pas son dépôt ou son enregistrement s'il doit porter atteinte à un droit antérieur enregistré ; qu'il maintient alors sa décision ;

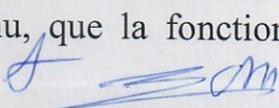
En la forme

Considérant que le recours de la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD représentée par le cabinet ISIS Conseils (SCP), mandataire agréé auprès de l'OAPI, a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond

Considérant qu'il résulte de l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui que « *sont considérés comme marques de produits ou de services, tous signes visibles utilisés ou que l'on se propose d'utiliser et qui sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque (...)* » ;

Considérant qu'il résulte de cette disposition, comme cela est d'ailleurs de tout temps reconnu, que la fonction première de la marque est de distinguer les

rew


marchandises, produits ou services d'une entreprise de ceux des concurrents, dans le but d'en certifier l'origine ;

Que cette fonction de la marque s'oppose vigoureusement à ce qu'elle puisse être utilisée avec l'intention, dès le départ, de ne jamais l'employer en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée ;

Considérant que monsieur DENG MING se prévalant auprès de l'OAPI de la qualité de premier déposant de la marque « WULING » enregistrée à son nom sous le n°57655 dans les classes 7, 12 et 16 et renouvelée en 2017, s'oppose à la demande d'enregistrement de la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD ;

Considérant qu'il est constant, comme attesté par les pièces versées au dossier, que « WULING MOTORS » est une forme contractée de la dénomination sociale de la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD ; que celle-ci utilise également le mot « WULING » comme marque dans la commercialisation sur les marchés chinois, en particulier, et asiatique, en général, de produits automobiles et de locomotions ;

Que tant la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD que la marque « WULING » sous laquelle celle-ci commercialise ses produits sont connus et réputés dans les marchés susnommés sur lesquels l'exploitation existe depuis plus de vingt (20) ans ;

Que monsieur DENG MING, citoyen chinois, habitué de ces marchés, en avait connaissance comme cela transparaît dans sa stratégie ci-après ;

Qu'en effet, il lui est reproché d'avoir pour seule activité d'enregistrer auprès de l'OAPI des marques identiques ou similaires à des marques déjà exploitées ailleurs que dans l'espace OAPI, notamment en Asie, et dont il a connaissance de la notoriété ou de la renommée, dans le seul but d'en tirer personnellement profit, soit en faisant chanter le véritable titulaire, soit en la revendant à prix d'or ; que la preuve d'enregistrements de marques connues a été rapportée ; qu'il en est ainsi par exemple des marques LINFAN, HUAWEI, ARTESUNATE, JINCHEN, BAOJUN, pour ne citer que les plus illustratifs ;

Considérant que si l'enregistrement de nombreuses marques de renommée en son nom est établie, aucune preuve de l'exploitation d'une seule d'entre elles n'a été rapportée, depuis lesdits enregistrements ; qu'en effet, il n'existe sur le marché de l'OAPI, aucun produit ou service, en lien avec les marques enregistrées en son

Signature

nom, commercialisé par monsieur DENG MING ; que dans le même temps, la preuve de l'existence de marchandises commercialisées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du marché de l'OAPI sous ces mêmes marques par des personnes autres que lui, a été rapportée ;

Que ces éléments donnent créance aux allégations du déposant, que Monsieur DENG MING n'a aucune intention d'exploiter ces marques qu'il fait enregistrer ; que sa seule intention est alors de porter atteinte aux droits légitimes des véritables exploitants des marques en cause, en empêchant ceux-ci de pouvoir les enregistrer en leur nom, au moment de leur intention d'entrer sur le marché de l'OAPI ;

Que cette attitude peut parfaitement être observée dans le cas d'espèce ; que l'intention de nuire de monsieur DENG MING est manifeste ; qu'ainsi, alors qu'il n'envisage nullement exploiter la marque « WULING » dont il a connaissance de l'exploitation antérieure par la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD dans les marchés extérieurs à l'OAPI, notamment asiatiques, il a formé opposition à la demande d'enregistrement de celle-ci, en se prévalant de son droit antérieur ;

Considérant que le fonctionnement harmonieux du système de protection des marques doit s'accommoder, au-delà du sens strict des règles en vigueur, de principes éthiques et moraux reconnus dans les États membres participant audit système ; que ces valeurs sont enfreintes par l'individu ou l'entité dont l'intention est uniquement d'employer la marque d'autrui comme instrument économique, en se l'appropriant suivant des méthodes frauduleuses, en profitant de la réputation de celle-ci, au détriment de son véritable titulaire, tout en empêchant celui-ci de l'exploiter ou en rendant onéreuse cette exploitation qui devait lui revenir de droit ;

Que qui plus est, la pratique sus décrite est hautement préjudiciable aux entreprises, en empêchant ou rendant difficile pour celles qui désirent faire réellement des affaires, de s'installer et d'utiliser leurs propres marques dans certains pays ou marchés de l'espace OAPI, au profit de personnes qui utilisent de manière déloyale et frauduleuse des marques qui leur appartiennent, comme source de revenus, à leur détriment ; qu'elle est également préjudiciable aux consommateurs, lesquels sont ainsi privés du bénéfice de produits et services de qualité ; qu'il est donc incontestable qu'elle freine le développement économique, et affecte ainsi les intérêts fondamentaux des sociétés humaines et économiques de l'espace OAPI ;

Considérant que de tout ce qui précède, il apparaît que l'activité de monsieur DENG MING qui, tout en se nourrissant de dépôts frauduleux au détriment des exploitants ou déposants légitimes des marques dont le refus d'enregistrement est poursuivi, perturbe l'équilibre du système de marque de l'OAPI ; qu'il convient alors d'y mettre un terme ;

Qu'en conséquence, il y'a lieu d'annuler la Décision n°1270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} novembre 2021 du Directeur Général de l'OAPI qui a fait droit à l'opposition de monsieur DENG MING à l'enregistrement de la marque « WULING » par la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD et, en application du principe, *fraus omnia corrumpit*, rejeter ladite opposition, puis ordonner la radiation de la marque « WULING » n°57655 enregistrée en son nom ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : déclare la société SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO. LTD recevable en son recours ;

Au fond : l'y déclare bien fondée ;

En conséquence, annule la Décision n°1270/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 1^{er} novembre 202 du Directeur Général de l'OAPI ;

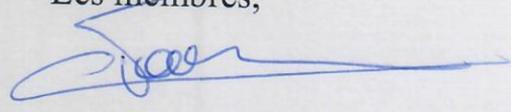
Ordonne la radiation de la marque « WULING » n° 57655 enregistrée au nom de monsieur DENG MING ;

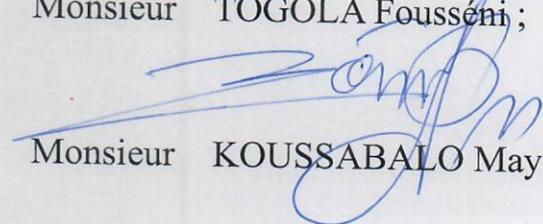
Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 06 juin 2024

Le Président,


RIBGOALINGA Wêndinda Charles

Les membres,


Monsieur TOGOLA Fousséni ;


Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;