

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI



Session du 05 au 09 mars 2018

DECISION N° 0 0 0 3 / 1 8 /OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision
n°00141/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 portant rejet de
l'opposition à l'enregistrement de la marque « PFAFF » n°71590

Three handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials and a full name.

LA COMMISSION

Vu l'accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle ;

Vu l'annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;

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°00141/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « PFAFF » n°71590 ;

Vu les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Considérant que la marque « PFAFF » a été déposée le 19 juin 2012 par YANG, Chan Ming et enregistrée sous le n°71590 pour les produits de la classe 09, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Intellectuelle (B.O.P.I.) n°5/2012 paru le 25 octobre 2013 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 24 avril 2014 par la société KSIN Luxembourg II Sarl, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;

Considérant que par décision n°00141/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « PFAFF » n°71590 au motif qu'en application du principe de spécialité, il n'existe pas de risque de confusion entre les produits différents des classes 7 de la marque de l'opposant avec ceux de la classe 9 de la marque du déposant se rapportant au même signe « PFAFF » ;

Considérant que par requête en date du 18 septembre 2015, la société KSIN Luxembourg II Sarl, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP a saisi la présente instance afin de voir annuler la décision susvisée ;

Qu'au soutien de son action, elle explique qu'elle est titulaire de la marque antérieure « PFAFF » n° 17696 enregistrée pour la classe 7 et concernant les produits : machines et outils de machine, moteur et engins (à l'exception de véhicules terrestres), matériels agricoles et incubateurs pour œufs » ; qu'elle a fait un usage significatif et large de sa marque « PFAFF » pour les machines à coudre, machine à broder, programmes et logiciels pour les machines à coudre et à broder et les accessoires pour machines à coudre et à broder ; qu'ainsi sa marque est très distinctives et notoire à travers le monde et l'espace OAPI ;

Que YANG, Chan Ming a effectué le dépôt de sa marque n°71590 en classe 9 pour des produits similaires aux siens tels que : « les programmes informatiques, enregistreur, matériel informatique, unités centrales, circuits intégrés, cartes mères, télécommandes pour opérations industrielles, boîtier de contrôle, inducteurs, transformeurs, appareils de régulation, prises et autres appareils de contacts électriques » ; qu'ainsi il entraînera la déception et la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ne s'est pas rendu compte que bien que les produits soient de classes différentes, ils peuvent être similaires ;

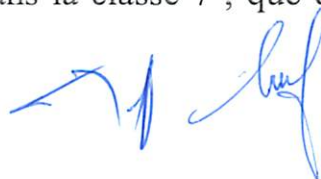
Que l'effet cumulé entre le degré de ressemblance entre les marques et les produits est tel qu'un consommateur d'attention moyenne sera probablement déçu et ou confus par l'utilisation d'une marque identique pour les produits similaires et de même nature.

Qu'ill continue en précisant que les produits de la classe 9 du déposant sont intimement liés aux siens répertoriés en classe 7 ; que les produits de celui-ci sont souvent utilisés comme composants ou en association avec ses produits ; que dans la mesure où les pièces et les accessoires d'un produit final sont souvent produits et vendus par la même entreprise ou des entreprises associées, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a fait une mauvaise application du principe de la spécialité dans le cas d'espèce.

Que pour terminer, il déclare que la demande contrefaisante a été déposée de mauvaise foi par YANG, Chan Ming qui était informé le jour du dépôt de ses droits sur sa marque notoire « PFAFF » ;

Considérant qu'en réponse l'intimé, YANG, Chan Ming représenté par le cabinet PATIMARK LLP, fait valoir qu'il est recevable dans la forme et le fond ;

Que sa marque couvre les produits de la classe 9 qui sont bien différents de ceux de l'opposant regroupés dans la classe 7 ; que c'est à bon droit que le



Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a admis la coexistence des deux marques ;

Que l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui est sans équivoque ; que le point b) précise que : « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires... » ;
Que les produits couverts par les deux marques étant distincts, il sied de rejeter la présente demande d'annulation formulée par la société KSIN Luxembourg II Sarl ;

Considérant que dans ses observations écrites du 10 août 2017, l'OAPI représentée par son Directeur Général soutient que les produits de la classe 7 de la marque de l'opposant concernent essentiellement les machines à coudre de tous système et pour toutes application : à pédale ou à main ou à commande mécanique ou électrique, automatiques ou non, machines à festonner, à surjeter, à broder, à plisser, à parer, à piquer, à ajourer, à tricoter, à découper, à bouttonnières, à points de fantaisie, à gants, à fourrures, et leurs éléments, équipements, pièces détachées, pièces de rechange et accessoires tandis que les produits de la classe 9 de la marque du déposant couvrent les programmes d'ordinateur, les circuits intégrés, smart cartes, régulateurs de tension, divers appareils pour connections électriques etc... ; qu'au vu de ces différences, les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

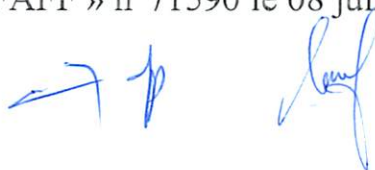
Considérant qu'à l'audience du 06 mars 2018, le Directeur Générale de l'OAPI a pris la parole ;

Qu'il a insisté sur la différence qui existe entre les produits des classes 7 et 9 et l'impossibilité de les confondre ;

En la forme :

Considérant que selon l'alinéa 3 de l'article 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté le 04 décembre 1998 à Nouakchott lors de la 38^{ème} Session ordinaire du Conseil d'Administration de l'O.A.P.I., le Directeur Général de ladite Organisation doit non seulement renseigner le demandeur sur son droit de recours mais aussi le délai dans lequel il doit le former ;

Que l'autorité suscitée a rendu la décision n°00141/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « PFAFF » n°71590 le 08 juin 2015 ;



Qu'elle a transmis ladite décision à la société KSIN Luxembourg II Sarl, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP le 17 juin 2015 ;

Que le 18 septembre 2015, cette dernière a formulé une demande en annulation de la décision du Directeur Général tout en l'accompagnant d'un mémoire et le justificatif du paiement des frais de recours ;

Que conformément à l'article 8 et 9 du règlement susvisé, il sied de déclarer recevable en la forme le présent recours ;

Au fond :

Considérant que selon la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, la classe 7 comprend les produits : « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; machines pour l'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) » ;

Que selon la même classification, la classe 9 se compose de : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres



intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » ;

Que dès lors une différence se dégage entre les produits des deux classes ;

Considérant que la société KSIN Luxembourg II Sarl, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP reconnaît que les deux marques sont identiques sur les plans phonétique, visuel, graphique et conceptuel ;

Que toutefois elle explique que les produits de la classe 9 revendiqués par YANG, Chan Ming sont souvent utilisés comme composants ou en association avec ses produits ; que dans la mesure où les pièces et les accessoires d'un produit final sont souvent produits et vendus par la même entreprise ou des entreprises associées, il y a risque de confusion ;

Considérant cependant que selon l'alinéa 2 de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, une marque ne peut être enregistrée si elle est identique une marque appartenant un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires ;

Considérant que l'article 2 § 1 de l'Annexe III énonce que « est considéré comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque » ;

Qu'ainsi la marque sert à distinguer les produits des concurrents ;

Que dans le cas d'espèce, les produits de la classes 09 revendiqués par YANG, Chan Ming et ceux de la classe 07 de la société KSIN Luxembourg II Sarl sont déjà différents ;

Qu'ainsi le présent recours est mal fondé ;

Par ces motifs ;

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

En la forme : **Déclare recevable le recours de la société KSIN Luxembourg II Sarl, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**



**Confirme la n°00141/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du
08 juin 2015 portant rejet de l'opposition à
l'enregistrement de la marque « PFAFF » n°71590.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA