



## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

*SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009*

**DECISION N° 0 135 /OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009**

### COMPOSITION

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

Recours en annulation de la décision n°  
0030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de  
l'enregistrement de la marque « SANY + étoile » n° 54708.

### 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° 0030/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 « SANY + étoile » a été déposée le 15 septembre 2006 par la société SANY GROUP CO. LTD et enregistrée sous le n° 54708 pour les produits des classes 7 et 12 puis publiée au BOPI n° 6/2006 du 31 janvier 2007 ;

**Considérant** que la société Daimler Chrysler a fait opposition le 3 juillet 2007 audit enregistrement en estimant que la marque « SANY + étoile » est similaire à ses marques « étoile dans un cercle » n° 18486, n° 35490 et 35491 déposées respectivement le 1<sup>er</sup> septembre 1978 et le 22 septembre 1995 ;

**Considérant** que par décision n° 030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « SANY + étoile » n° 54708 ;

**Considérant** que par requête en date du 16 mai 2009, le Cabinet Forchak IP & legal advisory demandait pour le compte de sa cliente la Société SANY GROUP CO LTD, l'annulation de la décision n° 0030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « SANY + étoile » n° 54708 ;

**Considérant** que la Société SANY GROUP CO. LTD soutient que le risque de confusion entre les deux marques est inexistant car elles ne sont ni similaires, ni identiques et la comparaison des deux marques prouve cela, la marque « SANY + étoile » étant composée de trois triangles dans un cercle entrecoupé par les extrémités des triangles ;

Qu'au plan visuel le caractère distinctif de la marque « SANY + étoile » est rehaussé par le mot SANY apposé au dessous du logo faisant de ce signe une marque verbale semi figurative alors que celui des marques de l'intimé est constitué d'une étoile à trois branches fines à l'intérieur d'un cercle fermé ;

Que la recourante ajoute par ailleurs qu'une marque ne peut être distinctive que si elle peut distinguer les produits pour lesquels elle a été

déposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les marques de Daimler Chrysler qui représentent un volant de véhicule que toute personne physique ou morale peut s'approprier à condition d'avoir les prétentions commerciales ou autres dans le domaine de l'automobile ou ses dérivés ;

Qu'en conséquence, il n'appartient pas à Daimler Chrysler dont les signes n'apportent aucune distinctivité, de demander la radiation de la marque « SANY + étoile » ;

Qu'elle sollicite en conclusion l'annulation de la décision attaquée ;

*2*  
**Considérant** que par mémoire en date du 5 octobre 2009, le Cabinet TG Services, soulève pour le compte de sa cliente DAIMLER CHRYSLER la forclusion du recours de SANY GROUP CO. LTD comme étant fait hors délai ;

Qu'au fond, il estime que le risque de confusion est réel pour le public des consommateurs de produits des classes 7 et 12 couvertes par les deux marques, d'où la nécessité de confirmer la décision attaquée ;

*XP*  
**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI, en ses observations du 2 septembre 2009 fait valoir que du point de vue visuel et intellectuel, il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes produits des classes 7 et 12, les différences invoquées ne supprimant pas ce risque pour le consommateur d'attention moyenne ;

#### **En la forme :**

**Considérant** que le recours formulé par la Société SANY GROUP CO. LTD a été reçu à l'OAPI le 17 avril 2009 sous le n° R09/00507 comme en fait foi le cachet du bureau du courrier y apposé ;

Que la date du 16 mai 2009 portée sur la requête de la recourante ne constitue qu'une simple erreur matérielle ;

Que dès lors, le recours sus-visé intervenu moins de trois mois après la notification de la décision attaquée, est recevable ;

#### **Au fond :**

**Considérant** que l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui donne la propriété de la marque à celui qui en fait le premier le dépôt et que

l'article 7 de la même Annexe lui donne le droit d'empêcher l'usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes et susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

**Considérant** que la société SANY GROUP CO. LTD ne conteste pas l'appartenance du signe « étoile à trois branches dans un cercle » à Daimler Chrysler, ni l'antériorité du dépôt de ses marques par rapport à la sienne ;

Que cela donne le droit à Daimler Chrysler de se protéger surtout quand il y a risque de confusion du point de vue visuel et intellectuel comme c'est le cas, d'autant plus que les différences invoquées ne sont pas de nature à supprimer ce risque pour le consommateur d'attention moyenne ;

**Considérant** que s'il existe des différences du point de vue visuel et phonétique entre les marques « SANY + étoile » et l'« étoile dans un cercle » de Daimler Chrysler, elles ne sont notables que pour le consommateur averti les examinant l'une en présence de l'autre, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux au même moment ;

**Considérant** qu'enregistrée dans les mêmes classes 7 et 12 pour développer des produits identiques ou similaires, la marque « SANY + étoile » n° 54708 peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit d'un nouveau produit développé par Daimler Chrysler ;

**Considérant** que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque « SANY + étoile » n° 54708 ;

Qu'il y a lieu de débouter la recourante dans son action comme étant mal fondée ;

**PAR CES MOTIFS :**

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

En la forme : **Déclare le recours de SANY GROUP CO. LTD recevable ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée et l'en déboute.**

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**