



COMMISSION SUPERIEURE DERECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 24 au 27 Avril 2012

DECISION N° 00159- - /OAPI/CSR DU 26 AVRIL 2012

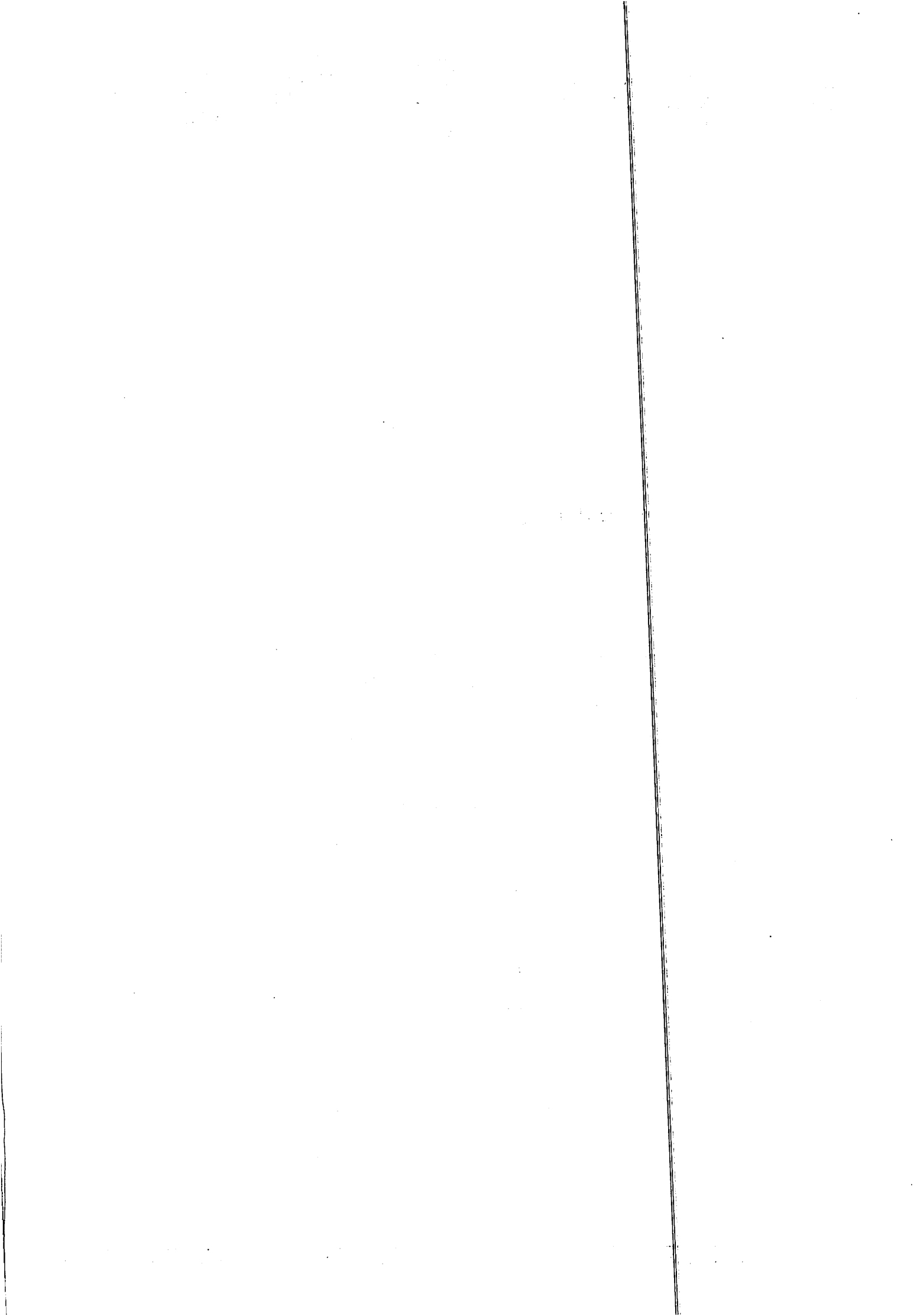
COMPOSITION

Président : Monsieur KOUAM TEKAM Jean Paul
Membres : Monsieur NAMKOMOKOÏNA Yves
Monsieur Adama Yoro SIDIBE
Rapporteur : Monsieur Adama Yoro SIDIBE

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°00336/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 16/07/2010 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « GREE » n° 57628

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° 0336/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

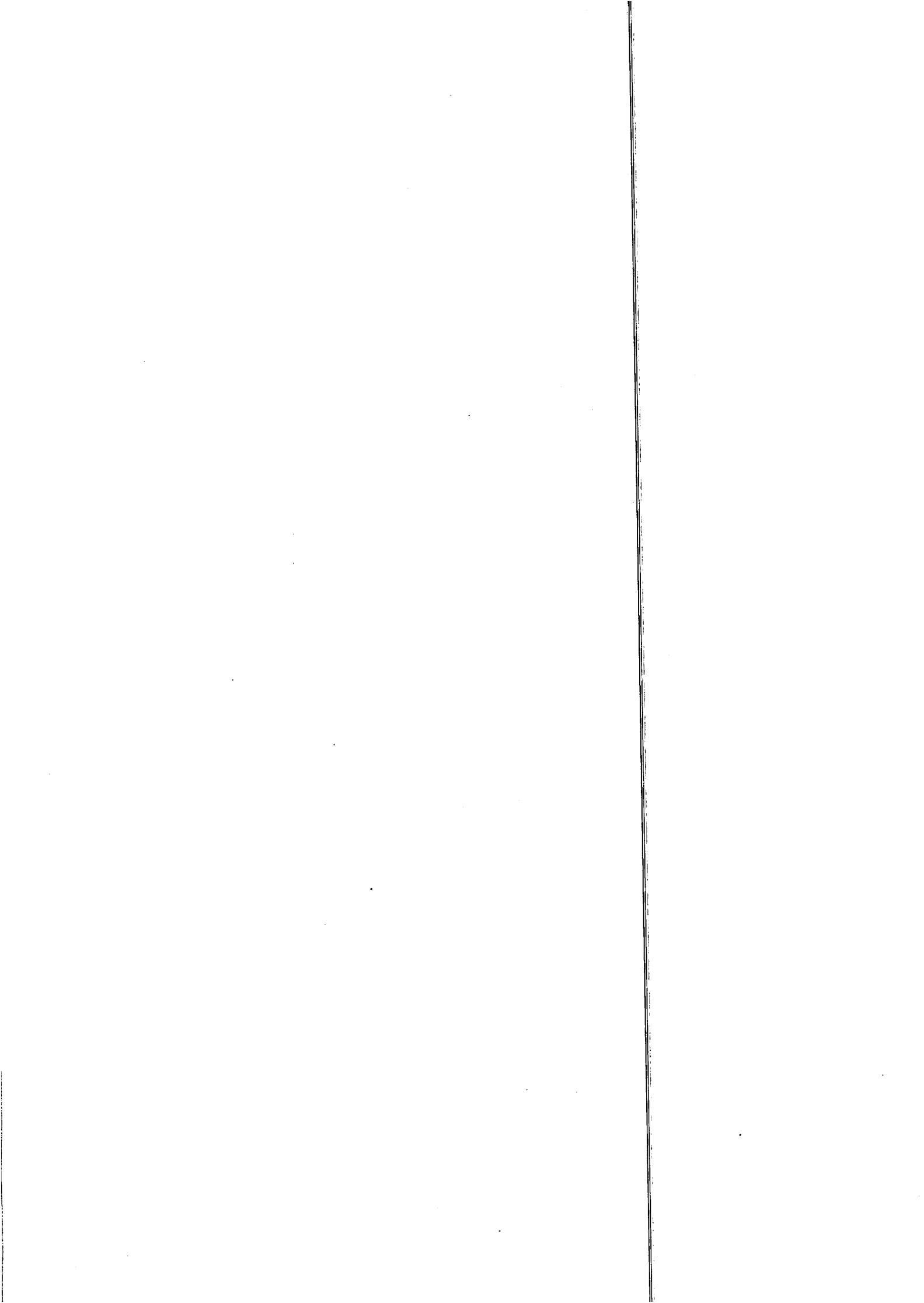
Considérant que le 29 novembre 2007, Monsieur DENG MING a déposé la marque « GREE » enregistrée sous le n° 57628 pour les produits des classes 7, 9 et 16 et publiée au BOPI n° 2/2008 du 20 novembre 2008 ;

Considérant que le 19 mai 2009, le Cabinet CAZENAVE, mandataire agissant pour le compte de la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. OF ZUHUI, titulaire de la marque « GREE » n° 39508, déposée le 08 juillet 1998 dans la classe 11, a fait opposition à l'enregistrement de la marque « GREE » n° 57628 au motif qu'elle est une reproduction à l'identique du même nom GREE de la marque de l'opposant ;

Considérant que par décision n°00336/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 16 juillet 2010, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement n° **57628 de la marque « GREE »** au motif que *« les produits de la classe 11 couverts par la **marque « GREE » N° 39508 de la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. OF ZHUI sont éloignés et distincts des produits des classes 7, 9 et 16 de la marque « GREE » N°57628 appartenant à Monsieur DENG MING »** et « qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés »* ;

Considérant que par requête en date du 25 octobre 2010, le Cabinet CAZENAVE, mandataire agissant pour le compte de la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. OF ZHUI, a formé un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle soutient que la décision de l'OAPI est non seulement critiquable sur l'appréciation du risque de confusion, mais qu'elle est également critiquable en ce qu'elle ne se prononce pas sur la licéité du dépôt de Monsieur Deng Ming, qui a toutes les apparences d'un dépôt frauduleux ;



Qu'elle allègue pour ce faire que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui étend la protection de la marque aux produits similaires à ceux pour lesquels elle a été déposée ;

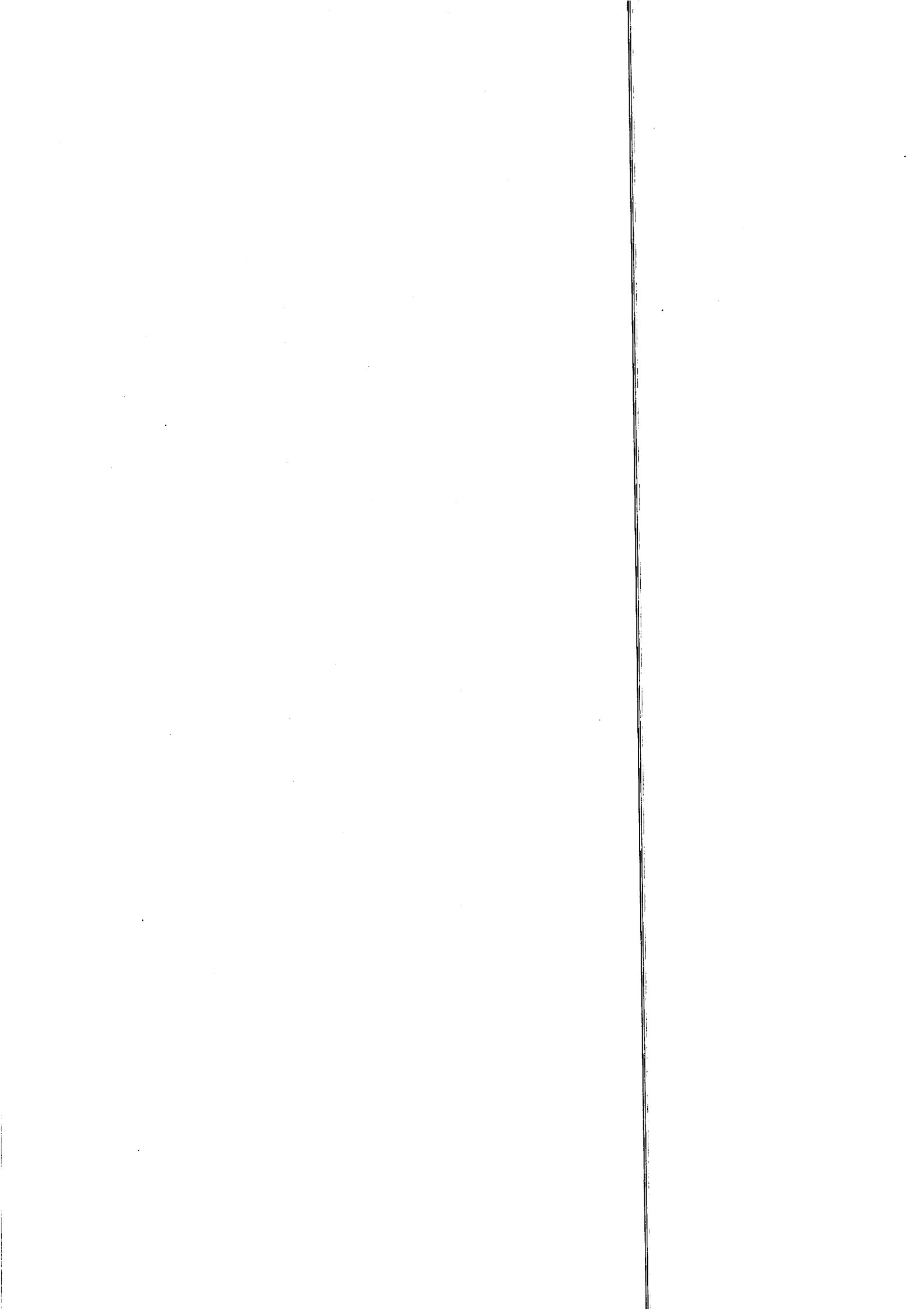
Que cette similarité doit être recherchée en comparant les produits en eux-mêmes, indépendamment de la classe à laquelle ils appartiennent, que le risque de confusion entre les produits résultent notamment de leur nature, de leur destination, de leur fonction, de leur fabrication, de leur distribution et de leur clientèle ainsi que du degré de complémentarité qui existe entre eux ; que si le principe de spécialité de la marque apporte certaines limites à l'étendue des droits, il ne fait nullement obstacle à la similarité pouvant exister entre des produits appartenant à des classes différentes ;

Qu'il existe une ressemblance entre les produits de la classe 9 et ceux de la classe 11 en ce qu'ils sont tous des appareils ou des machines entrant dans les domaines techniques ou scientifiques, pouvant être utilisés dans les mêmes lieux et par la même clientèle ; que divers produits de la classe 7 peuvent être utilisés en relation avec les produits de la classe 11 ; que bien que les produits de la classe 16 soient distincts de ceux de la classe 11 par leur nature, tous les produits de celle-ci étant nécessairement accompagnés de notices imprimés, qui sont également des produits de celle-là, il en résulte un risque de confusion lorsqu'une même marque apparaît sur ces notices ;

Que sur le second moyen tiré du caractère frauduleux du dépôt de la marque « GREE » N° 57628, elle note que « GREE » est en même temps le nom commercial de la marque GREE n° 39508, que ce groupe industriel possède trois de ses quatre unités de fabrication en Chine, qu'il a une production annuelle de 25.000.000 d'appareils, comprenant quelque 500 types différents et qu'alors, on a du mal à croire que Monsieur Deng Ming qui est de nationalité chinoise, puisse ignorer l'existence dans son pays de cette société en déposant une marque identique à la sienne ; qu'enfin, il convient de s'interroger sur le fait que Monsieur Deng Ming, qui n'est pas un fabricant, ait déposé à son nom non seulement cette marque-ci, mais également une cinquantaine d'autres marques de grande renommée en Chine appartenant à de grandes entreprises (notamment, les marques n°57620 à 57658) qu'au demeurant il n'exploite pas ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. OF ZHUAI est régulier pour avoir été fait dans les forme et délai légaux ;



Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

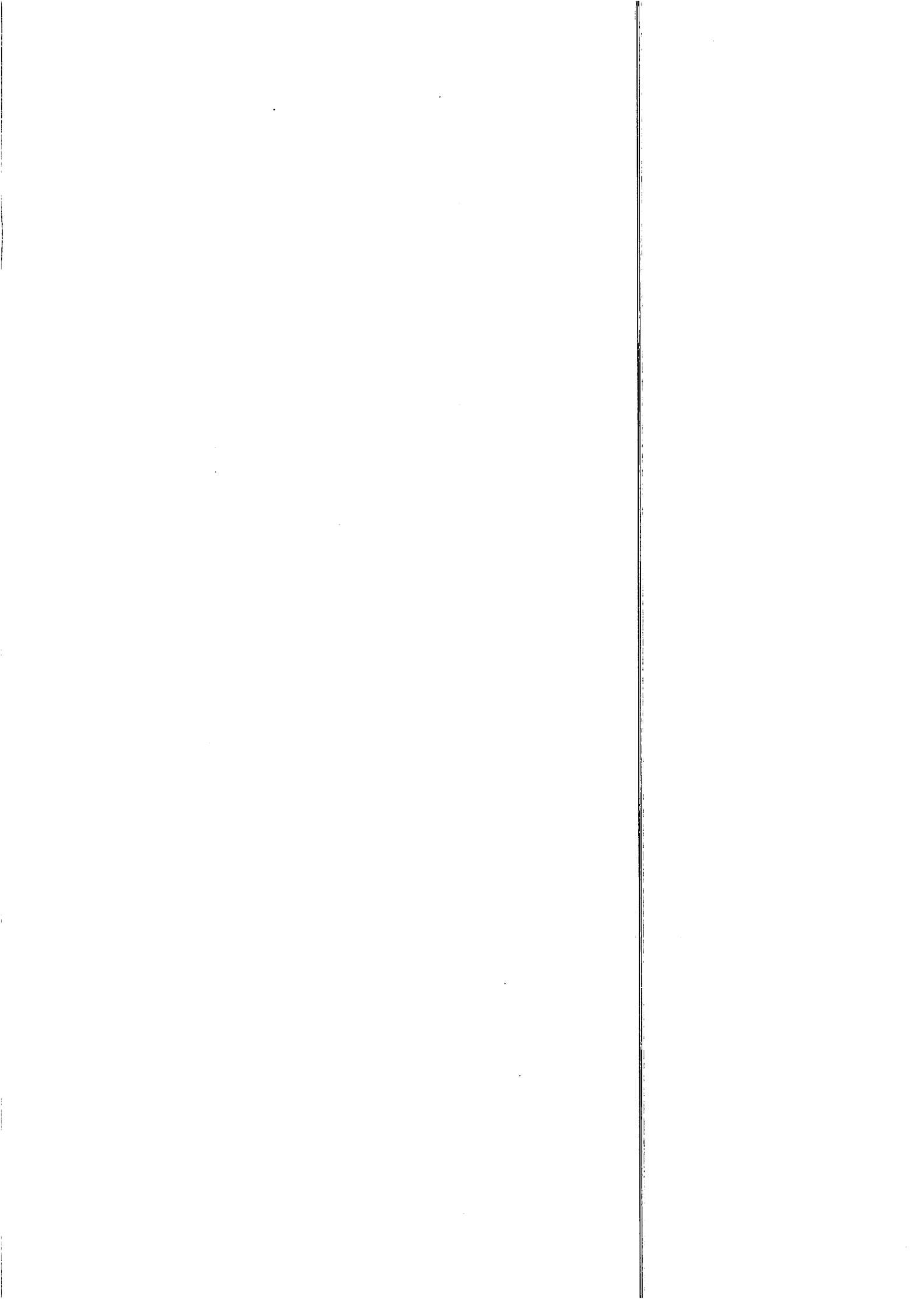
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3, b) 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 autre titulaire et qui est déjà enregistrée pour des produits ou services similaires ; que l'article 2 du même Accord dispose que l'enregistrement de la marque confère au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Considérant qu'en disposant ainsi qu'il l'a fait, le législateur OAPI a entendu indiquer que la classification des produits et des services, qui fonde le principe de la spécialité de la marque, n'a pas d'incidence sur l'appréciation du risque de confusion s'agissant des produits et des services et qu'il importe en définitive de s'assurer que l'utilisation de la même marque pour les désigner ne porte pas atteinte aux intérêts du premier titulaire ;

Considérant que pour refuser de faire droit à l'opposition de la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. OF ZHUHAI l'OAPI déclare que les produits de la classe 11 couverts par la marque « GREE » N° 39508 sont éloignés et distincts des produits des classes 7, 9 et 16 de la marque « GREE » N° 57628 appartenant à Monsieur DENG MING et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ; qu'en s'abstenant d'indiquer précisément en quoi les produits des titulaires des deux marques sont éloignées et distincts et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre eux, la décision querellée est insuffisamment motivée ;

Considérant en revanche que les démonstrations ci-dessus exposées de la recourante relativement au risque de confusion fondé sur l'identité des signes des deux marques et la similarité des produits sur lesquels elles portent sont pertinentes, le consommateur d'attention moyenne ne pouvant faire la distinction entre la marque « GREE » de la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. OF ZHUHAI et la marque « GREE » appartenant à Monsieur Deng Ming ;



Qu'il y a lieu de considérer qu'il existe un risque de confusion entre les produits en cause, d'annuler le rejet de l'opposition à la marque « GREE » N° 57628, d'ordonner la radiation de cette marque ;

PAR CES MOTIFS :

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

En la forme : reçoit la société **GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. OF ZHUHAI** en son recours ;

Au fond : le dit fondé ;

Annule le rejet de l'opposition à la marque « GREE » N° 57628, ordonne la radiation de cette marque et dit n'y avoir lieu à se prononcer sur le second moyen du recours en annulation.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé 26 Avril 2012

Le Président,



KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres

Monsieur Yves NAMKOMOKOÏNA



Monsieur Adama Yoro SIDIBE



