



**RECUEIL DES DECISIONS DE LA
COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
Session de 2010 à 2018
Relatives au
CABINET CAZENAVE**



SOMMAIRES

SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010.....	2
Recours en annulation de la décision no 00199/OAPI/DG/DGA/DAJISAJ du 03 juillet 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque « ELGYDENT » no 55980	
SESSION DU 24 AU 27 AVRIL 2012.....	7
Sur le recours en annulation formé contre la décision n ^o 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 ^o 57628	
SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013.....	12
Sur le recours en annulation formé contre la décision n ^o 028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « GREE » n ^o 60293	
Session du 24 au 28 avril 2017.....	16
Sur le recours en annulation de la décision no 0206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement no 72373 de la marque « SANY + Logo »	
Session du 24 au 28 avril 2017.....	20
Sur le recours en annulation de la décision no 0250/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant radiation de l'enregistrement no 72757 de la marque « SEPHORA ».	
Session du 03 au 09 mars 2018.....	26
Sur le recours en annulation de la décision n ^o 00309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 avril 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » 077642	

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010

DECISION N° OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010

COMPOSITION

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

**Recours en
annulation de la décision n° 00199/OAPI/DG/DGA/
DAJISAJ du 03 juillet 2009 portant radiation de l'enregistrement
de la marque « ELGYDENT » n° 55980.**

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° 00199/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 « ELGYDENT » a été déposée le 22 mars 2007 par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING et enregistrée sous le 55980 en classes 3, 5 et 10, puis publiée au BOPI n ° 3/2007 du 28 septembre 2007 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 24 mars 2008 par la société Pierre FABRE S.A., titulaire des marques :

- « ELGYDIUM » n ° 11541 déposée le 4 février 1972 en classes 3 et
- « ELGYDIUM » n ° 14520 déposée le 14 septembre 1973 en classes 10 et 21 ,

Qu'au soutien de son opposition, la société Pierre FABRE S.A., a fait valoir que l'enregistrement de la marque « ELGYDENT » n ° 55980 pour les produits similaires des classes 3, 5 et 10 constitue une atteinte à ses droits antérieurs, cette marque présentant de nombreuses similitudes graphiques, visuelles et phonétiques avec ses marques « ELGYDIUM » au point de créer un risque de confusion avec elles ,

Considérant que pour faire échec à cette action, Madame MBANYA née KUISSIK MOTING a soutenu qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les marques en conflit pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille en des temps rapprochés, «Elgydent» et «Elgydium» résonnant différemment en ce que dans « Elgydent », la syllabe « dent » donne un son fort et agressif, tandis que dans « Elgydium », la syllabe « dium » donne un son faible et doux ;

Considérant que par décision n ° 00199/0API/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « Elgydent » n ° 55980 au motif que du point de vue visuel et phonétique, il y a un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits des mêmes classes 3, 5 et 10 pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille en des temps rapprochés ;

Considérant que par requête datée du 1^{er} octobre 2009 et reçue à l'OAPI le même jour, Madame MBANYA née KUISSIK MOTING, représentée par le Cabinet Law Firm Tamo David and Associates a formé recours contre cette décision ,

Qu'à l'appui de son recours, outre les arguments déjà évoqués lors de la procédure d'opposition, elle soutient qu'en se bornant à affirmer qu'il y a risque

de confusion entre les marques des deux titulaires, le Directeur Général de l'OAPI n'a pas motivé sa décision ;

Qu'en outre, le droit de propriété reconnu à son adversaire sur les signes « Elgydium » ne saurait être analysé comme un droit privatif sur la syllabe « Elgy » au point d'en interdire l'utilisation à quiconque, les deux syllabes de chaque signe concerné constituant un tout indivisible et ne pouvant faire l'objet d'une quelconque séparation pour l'établissement d'une prétendue contrefaçon ou d'un prétendu risque de confusion ;

Qu'enfin, une telle extension de droits octroyés à la marque est un excès qui porte atteinte de manière injustifiée à la liberté d'occupation des signes présents dans le domaine public, la condition de création d'un signe en vue de sa protection étant étrangère au droit des marques et le droit du titulaire ne pouvant se fonder que sur la marque telle que déposée et non sur les parties de celle-ci, nonobstant les dispositions de l'article 7 alinéa 1,

Considérant qu'en réplique, dans ses écritures du 24 mai 2010, reçues à l'OAPI le 31 mai 2010, la société Pierre FABRE S.A., représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agréé auprès de l'OAPI, conclut au rejet du recours formé par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING ;

Qu'elle fait valoir à cet effet d'une part que, la référence faite par le recourant à un tout indivisible est approximative, le fait qu'une marque soit un tout indivisible n'impliquant pas nécessairement l'absence de risque de confusion, et d'autre part que c'est plutôt le recourant qui essaie curieusement d'interpréter les signes en conflit en en séparant les syllabes ;

Qu'elle soutient en outre qu'il n'y a eu aucune violation, par le Directeur Général de l'OAPI, de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ce dernier ayant motivé à suffisance l'existence du risque de confusion entre les marques en conflit ;

Qu'enfin selon la doctrine et la jurisprudence, la comparaison entre les marques se faisant dans leur ensemble, et le risque de confusion s'appréciant au regard des ressemblances et non des différences, c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a relevé des ressemblances phonétiques et graphiques entre « Elgydium » et « Elgydent », susceptibles, pour les produits des mêmes classes, de créer une confusion pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ou à l'oreille en des temps rapprochés ;

Considérant que dans ses observations écrites datées du 06 août 2010, le Directeur Général de l'OAPI, après comparaison des deux signes, conclut à l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ni à l'oreille en des temps rapprochés ;

En la forme :

Considérant que le recours formé par Madame MBANYA née KUISSIK OJIOTING est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ,

Au fond :

Considérant que l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée le premier le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait fort opportunément la société Pierre FABRE S.A. .

Considérant en effet que, titulaire des marques « ELGYDIUM » n ° 11541 du 04 février 1972 en classes 3 et 5 et 14520 déposée le 14 septembre 1973 en classes 10 et 21, la société Pierre FABRE S.A. s'est opposée à l'enregistrement de la marque « ELGYDENT » n ° 55980 du 22 mars 2007 en classes 3, 5 et 10 comme susceptible de créer la confusion avec les siennes,

Considérant que s'il existe une légère différence du point de vue visuel et phonétique entre les marques « Elgydium » et « Elgydent » du fait des syllabes « DIUM » et DENT », elle n'est notable que pour un consommateur très averti et non pour le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille en des temps rapprochés, tant les ressemblances sont flagrantes s'agissant des produits des mêmes classes ;

Considérant qu'enregistrée dans les mêmes classes 3, 5 et 10 pour des produits identiques ou similaires, la marque « Elgydent » peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire qu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison de la marque « Elgydium » ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié la marque «Elgydent» n ° 55980 du 22 mars 2007 ;

Qu'il y a lieu de débouter la recourante de son action comme 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 Madame MBANYA née
KUISSIK MOTING recevable ;**

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010

Le Président,

CHIGHALY Ouid Mohamed

Les Membres :

Madame Paulette KOUROUMA

Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 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 ZHUHAI, 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 APPL/ANCE, INC. OF ZHUAI 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 ZHUAI, 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 ~~confus~~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 imprimées, 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^o 57628, elle note que « GREE » est en même temps le nom commercial de la marque GREE n^o 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^o 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 formes et délais 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^o 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,

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOÏNA Yves

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013

DECISION N° _____ /OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « GREE » n° 60293

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 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°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 30 octobre 2008, la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. a déposé la marque « GREE », enregistrée sous le n° 60293 pour les produits des classes 7, 9, 11 et 16, publiée au BOPI n°5/2009 paru le 30 juin 2010 ;

Considérant que Monsieur DENG MING, représenté par le Cabinet FANDIO & Partners, titulaire de la marque « GREE » n°57628 déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 9 et 16, a fait opposition à cet enregistrement le 30 décembre 2010 ;

Considérant que par décision n°028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06 janvier 2012, le Directeur Général de l'OAPI a partiellement radié l'enregistrement de la marque « GREE » n° 60293 dans les classes 7, 9 et 16 au motif que *« du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques identiques des titulaires, se rapportant aux produits des classes 7, 9 et 16, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps »* ;

Que l'opposant explique que la marque nominale « GREE » n° 60293 est une reproduction à l'identique de sa marque « GREE » n°56728 et qu'en application des

dispositions de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le risque de confusion est présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques ; que c'est le cas en ce qui concerne les dépôts effectués par la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, Inc. dans les classes 7, 9 et 16 ;

Qu'en ce qui concerne les produits qu'elle a déposés dans la classe 11, il y a lieu de faire remarquer que le risque de confusion doit être recherché en comparant les produits en eux-mêmes, indépendamment de la classe à laquelle ils appartiennent ; que notamment, *« le risque de confusion entre les produits résulte 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 imprimées, qui sont également des produits de celle-là, il en résulte un risque de confusion lorsqu'une même marque apparaît sur ces notices » ;

Considérant que, par requête en date du 6 janvier 2012, le Cabinet Cazenave S.A.R.L, mandataire de la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, Inc, a formé un recours en annulation de cette décision ; que reconventionnellement, le recourant demande la radiation de l'enregistrement de la marque « GREE » n°57628 pour fraude et subsidiairement, sollicite le sursis à statuer en attendant le règlement définitif de l'affaire pendante devant l'autorité judiciaire compétente du Cameroun ;

Que le recourant fonde son recours sur le fait que la marque « GREE » n°57628 déposée le 29 novembre 2007 par Monsieur DENG MING, ayant motivé son action en opposition a été annulée le 28 décembre 2011 par jugement n°1215/CIV du Tribunal de

Grande Instance de Yaoundé au motif qu'elle avait été déposée frauduleusement ; **En la forme :**

Considérant que le recours formulé par la société GREE ELECTRIC APPLIANCES, Inc est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la marque « GREE » n°57628 déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 9 et 16 a fait l'objet de radiation par décision n°00159/OAPI/CSR du 26 avril 2012 de la Commission Supérieure de Recours, que dès lors cette marque radiée ne peut plus servir de fondement à un recours en annulation quand bien

même ce recours serait formé Qu'il convient d'annuler la antérieurement à cette radiation ; décision querellée ;

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 APPLIANCES en son recours ;**

Au fond : **L'y dit bien fondée ;**

Annule la décision n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « GREE» n° 60293.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013

Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres,

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOÏNA Yves

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 24 au 28 avril 2017.

DECISION NO _____ 00223 _____ OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAI MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE

 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Sur le recours en annulation de la décision n° 0206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 septembre 2015 portant radiation de 'enregistrement n° 72373 de la marque « SANY + Logo »

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 0 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

vu La décision n° 0206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Maï Moussa Elhadji Basshir en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que, SANY GROUP Co. LTD déposait la marque « SANY + Logo », le 27 Août 2012 et l'enregistrait sous le n° 72373 pour les produits de la classe 4, avant de la publier au BOPI n°2MQ/2013, paru le 20 Décembre 2013 ;

Qu'il s'agit du fabricant et distributeur d'engins lourds et de machines avec comme spécialité entre autres de machines portuaires, engins de levage, engins ravitailleurs pour les mines, hysters, ainsi que le producteur d'huiles et autres produits dérivés pour les machines et engins ;

Considérant que le 13 Juin 2014, la Société Daimler AG faisait opposition à l'enregistrement de la marque "dessin étoile" 11°72373 de Sany Group Co. LTD ;

Considérant que la Société Daimler AG représentée par le Cabinet CAZENAVE, ayant pris la suite du cabinet ISIS, faisait prévaloir un droit antérieur aux motifs qu'elle est titulaire de marques figuratives n°60686 (déposée le 16 Mai 2008 dans les classes 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 27 et 34) et 60687 (déposée le 16 Mai 2008 dans la classe 37), créant ainsi un risque de confusion entre les deux marques ;

Considérant que par décision en date du 25 Septembre 2015, le Directeur Général de l'OAPI procédait à la radiation de la marque «Sany + logo», en affirmant que : «compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques de deux titulaires, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 4, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps» ;

Considérant que le 05 Janvier 2016, Sany Group Co LTD, représenté par le Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM, saisissait la Commission Supérieure Recours de l'OAPI pour demander l'annulation de la décision portant rejet de l'enregistrement de la marque n° 72373, déposée à l'OAPI ;

Que le conseil de SANY Group Co. LTD relève non seulement que la marque « SANY & Logo » n'est pas identique ou similaire à celle de DAIMLER AG et que la nature des produits en cause n'est pas entièrement la même et que les signes ne sont pas comparables ;

Qu'il explique que la marque de son client vient de la prononciation chinoise (signets mandarins) qui signifie «trois lions», c'est-à-dire trois fois le signe 1, qui s'entremêle en référence aux trois objectifs fixés par la société qui sont :

- Bâtir une entreprise de premier plan,
- Accueillir et entretenir des employés de premier plan,
- Offrir les produits de premier plan ;

Que Sany Group Co. Ltd note que celle du défendeur consiste en trois étoiles dans une couronne de laurier avec le mot Mercedes écrit au dessus du cercle et Benz sous le cercle et trois étoiles dans un cercle et rien en dessus ni en dessous ;

Qu'il demande ainsi à la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI de casser la décision N°206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement N°72373 déposé le 27/08/2012 au nom de SANY Group Co LTD ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI soutient qu'il existe un risque de confusion tant du point de vue visuel qu'intellectuel ;

En la forme :

Considérant que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux , qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le Fond :

Cônsidérant que selon l'article 3 de l'Annexe III de l'accord de Bangui «**un**emark ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un titulaire dont la date du dépôt est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de confusion» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'annexe III de l'accord de Bangui révisé que « si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'organisation la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les deux marques sont identiques, contrairement aux allégations du déposant, en ce sens qu'elles sont toutes des marques figuratives et couvrent les mêmes produits de la classe 4 ;

Considérant qu'au surplus, la marque « SANY et Logo » vient de la prononciation chinoise (signets mandarins) qui signifie « trois lions », c'est-à-dire trois fois le chiffre 1 qui s'entremêle ;

Que la marque du défendeur consiste en trois étoiles dans une couronne de laurier avec le mot Mercedes écrit au dessus du cercle et Benz sous le cercle ; qu'il y a là similitude du point de vue visuel et intellectuelle ; que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a ordonné la radiation de la marque querellée «compte tenu des ressemblances visuelles et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les deux marques des deux titulaires se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe» créant ainsi «un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques sous ses yeux en même temps » ;

Par ces motifs ,

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

En la forme : Déclare recevable la société SANY group Co. LTD en son recours ;

Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;

Par conséquent, confirme la décision du Directeur Général de l'OAPI n^o0206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 Septembre 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque « SANY + Logo » n^o72373.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 avril 2017

Le Président,

MAI MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres,

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolyte TAPSOBA

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 24 au 28 avril 2017

DECISION NO _____ 00220 _____ OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Sur le recours en annulation de la décision n° 0250/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant radiation de l'enregistrement n° 72757 de la marque « SEPHORA ».

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 0 novembre 2001 ;

B.P.;887Yaoundé Cameroun 1237 22", 05700. *2.220), Em
vu La décision n° 0250/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ sus-indiquée ;

oaplfèôapt.int

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 25 février 2010, Djomou Nana François a déposé à l'OAPI la marque «SEPHORA» qui a été enregistrée sous le n° 72757 pour les produits des classes 3 et 5 puis publiée au BOPI n° 03MQ/2013 paru le 27 décembre 2013 ;

Considérant que le 24 juin 2014, la société SEPHORA, se disant titulaire de la marque «SEPHORA» n° 60558, déposée le 11 septembre 2008 dans la classe 3, a formé opposition contre ledit enregistrement, en ce que sa marque, en vigueur, lui confère un droit de propriété exclusif non seulement sur le terme «SEPHORA» mais aussi sur les produits cités dans le dépôt, les produits similaires et tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par décision n° 0250/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015, le Directeur Général a déclaré ladite opposition recevable et radié l'enregistrement sous le n° 72757 de la marque « SEPHORA » ;

Considérant que par requête enregistrée le 6 mai 2016 à l'OAPI, Djomou Nana François a sollicité l'annulation de cette décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, Djomou Nana François reproche à la décision attaquée : d'abord, un défaut de motivation, en ce qu'elle se contente de dire qu'au fond l'enregistrement de la marque de l'appelant est radiée, sans motivation en fait et en droit, alors qu'il est un principe général de droit que toute décision doit être motivée en fait et en droit, ensuite, une absence de risque de confusion des deux signes, en ce que ...bien que la marque de l'appelant soit sous forme d'étiquette, les autres éléments de l'étiquette sont purement descriptifs et ne peuvent en aucune façon servir à distinguer le produit,

puisque'ils sont présentés de manière toute à fait banale, alors que « constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants . , que dans le cas d'espèce, la marque de sieur DJOMOU NANA et celle de la société opposante ont des chartes graphiques et des couleurs diamétralement opposées: pendant que celle de l'appelant a comme couleurs dominantes le rose et le blanc, celle de l'opposante est dominée par la couleur noire ; que de plus, comme l'a fait remarquer l'opposante elle-même, la marque de l'appelant est sous forme d'étiquette, bien distincte de la

présentation de la marque de l'opposante . . » et, enfin, « Que dans le cas d'espèce, il est acquis que la société opposante n'a jamais fait usage de la marque SEPHORA n° 60558 sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres de l'OAPI ; que par contre, l'appelant a commencé à exploiter le nom SEPHORA comme marque pour des produits de classes 3 et 5 bien au début de l'année 2007, soit plus d'une année avant le dépôt par la société opposante ; que c'est le défaut de vigilance des services de l'appelant qui a empêché qu'une procédure de revendication de propriété en vertu de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé soit engagée en son temps ; que par ailleurs, le choix du nom SEPHORA par l'appelant a été motivée par son origine historique et biblique, SEPHORA, femme noire de l'actuelle Ethiopie, était l'une des épouses de Moïse, qu'elle aurait sauvé d'un châtement divin ; qu'il s'agit là de la première figure biblique de race noire ; Que c'est donc pour rendre hommage à cette importante figure de l'histoire des peuples noirs que l'appelant a décidé de donner son nom une gamme de produit » ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la société SEPHORA soutient, d'une part, que la décision attaquée est parfaitement motivée, d'autre part, que « si l'appréciation globale est bien sûr la règle pour comparer deux signes, il faut encore que les éléments de chaque marque soit distinctifs » et, enfin, que la procédure d'opposition est fondée sur un droit antérieur enregistré, conformément à l'article 18 de l'Annexe III cité ci-dessus. La marque de la Société Sephora était bien en vigueur à la date de l'opposition et elle est toujours en vigueur à ce jour. Il y a indiscutablement un droit antérieur qui fonde parfaitement l'opposition, conformément à la loi. Les questions relatives à l'usage ne sont pas du ressort de la Commission des Oppositions, mais de la compétence exclusive des tribunaux ».

Que dans son mémoire complémentaire, la défenderesse ajoute que nonobstant la transmission de son opposition par l'OAPI à M. Djomou Nana François le 27 août 2014, ce dernier n'a ni réagi dans le délai de trois mois fixé par l'article 18 de l'Annexe III de l'accord de Bangui, ni fourni, dans son mémoire introductif de recours, une explication motivée sur l'absence de réponse à l'opposition, aussi bien dans ses écritures antérieures que celles présentes; qu'ainsi, la radiation ayant été prononcé en raison, d'une part, du risque de confusion indéniable que la Commission des oppositions a confirmé et, d'autre part, de l'absence de réponse dans les délais légaux, l'application de l'article 18 ne peut être remise en cause;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI fait observer, d'abord, que sa décision est prise aux motifs « que Monsieur DJOMO NANA François n'a pas

réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SEPHORA...et que les dispositions de l'Article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont applicables ; compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle (reprise à l'identique de la marque verbale de l'opposant, les deux marques sont composées de trois syllabes identiques dans le même ordre, il s'agit du même prénom féminin) prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la classe 3 commune et aux produits similaires de la classe 3 de la marque de l'opposant avec ceUX de la classe 5 de la marque du déposant, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés », ensuite, que dans le cas d'espèce, la distribution des produits de la Société SEPHORA revêtu de la marque «SEPHORA» par le recourant est un usage de la marque reconnu au fournisseur, la société SEPHORA, et non au recourant. Monsieur Djomou Nana François, qui n'a été que distributeur et n'a pas revendiqué, conformément à l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque «SEPHORA», dans les six mois suivant la publication de l'enregistrement n° 60558, s'il en avait fait un usage sans relations d'affaires avec la société SEPHORA ; qu'au surplus, dire qu'il n'y a pas de risque de confusion entre la marque verbale « SEPHORA» n° 60558 et la marque verbale «SEPHORA» n° 72757, tout en prété t u'il utilisait la même marque avant le dépôt de celle-ci, c'est faire preuve de mauvaise foi caractérisé et de malhonnêteté et, qu'enfin, l'enregistrement n° 60558 n'ayant pas été annulé pour non usage, l'argument d'une non exploitation d'une marque déposé ne confère pas aux tiers le droit d'exploiter ladite marque sans annulation préalable de son enregistrement ;

En la forme :

Considérant que le recours formé par Djomou Nana François est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ;

Au fond :

Considérant que selon l'article 3, b) de l'annexe III de l'accord de Bangui Révisé, une marque ne peut être valablement enregistré 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, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que l'article 18, 1) et 2) du même texte ajoute que, d'une part, « tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une

violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieurement appartenant à I 'opposant » et, d'autre part, « I 'organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à I 'opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l'organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d 'enregistrement et cet enregistrement est radié » ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a constaté que Djomou Nana François n'a pas réagi dans les délais, à la notification à lui faite de l'avis d'opposition formulée par la société SEPHORA ;

Qu'en outre, contrairement aux allégations du recourant, ladite autorité, procédant à une appréciation globale des éléments des marques verbales «SEPHOXA» n° 60558 de l'opposant et «SEPHORA» n° 72757 du recourant, a énoncé que «compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle (reprise à l'identique de la marque verbale de l'opposant, les deux marques sont composées de trois syllabes identiques dans le même ordre, il s'agit du même prénom féminin) prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la classe 3 commune et aux produits similaires de la classe 3 de la marque de l'opposant avec ceUX de la classe 5 de la marque du déposant, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés » ;

Que de ces constatations et énonciations, le Directeur général de l'OAPI qui a suffisamment caractérisé le risque de confusion entre les deux marques en conflits, a déduit, à juste titre que « les dispositions de l'Article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont applicables » et, que par suite, l'enregistrement sous le 11⁰72757 de la marque SEPHORA» au nom de Djomou Nana François est radiée ;

D'où il suit que le recours de Djomou Nana François doit être rejeté et la décision du Directeur général de l'OAPI n⁰0250/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque « SEPHORA » sous le 11⁰72757 confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier ;

En la forme : Reçoit Djomou Nana François en son recours ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n°0250/OAP1/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant radiation de l'enregistrement de la marque « SEPHORA » sous le n° 72757 dans les classes 3 et 5.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 28 Avril 2017

Le Président,

MAI MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres,

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolyte TAPSOBA

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 03 au 09 mars 2018

DECISION NO _____ 0016/18/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAI MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye CUISSE
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Sur le recours en annulation de la décision
n°00309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SÀJ du 28 avril 2016 portant radiation
de l'enregistrement de la marque « IWATCH » 077642

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 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° 309/OAP1/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 août 2016 portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » n° 77 642 ;

Vu les écritures des parties ;

Oui Monsieur Hyppolite TAPSOBA en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Considérant que la marque « IWATCH » a été déposée le 04 décembre 2013 par la société BRIGHTFLASH USA LLC. et enregistrée sous le n° 77642 pour les produits des classes 9 et 14, puis publiée au Bulletin Officiel de Propriété Industrielle (B.O.P.I.) n°05MQ/2014 paru le 13 mai 2015 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 21 août 2015 par la Société SWATCH AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ;

Considérant que par décision n° 309/OAP1/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 août 2016, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) a radié l'enregistrement de la marque « IWATCH » n° 77 642 au motif que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classe 9 et 14, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que par requête en date du 23 décembre 2016, la société BRIGHTFLASH USA LLC., représentée par La Société Civile Professionnelle d'Avocats 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 une filiale de Apple Inc. qui à son tour, est le titulaire de la fameuse mondialement connue Apple and Apple logo aussi bien que, entre autres, des marques qui commencent par le préfixe comme PHONE, IPAD, IPOD, IMAC,

IBOOK, ITUNES et ICLOUD ; qu'il s'agit des marques de la famille du préfixe I ;

Que les marques de la famille du préfixe I de Apple ont acquis une notoriété mondiale considérable et sont intrinsèquement liées à Apple ; qu'il n'y a pas de doute que les consommateurs connaissant le titulaire de même que la provenance des produits portant les marques IPHONE, IPAD, IPOD, IMAC, BOOK, ITUNES et ICLOUD ne confondront pas les marques SWATCH et IWATCH ; ,

Qu'elle continue en précisant qu'une licence internationale est, par elle accordée à Apple pour faire usage de la marque IWATCH pour la commercialisation des produits et services de Apple ;

Qu'en égard à l'immense réputation de Apple avec tous ces produits au préfixe I, les consommateurs associeront la marque IWATCH à la famille des marques au préfixe I et la lieront automatiquement à Apple ; que toute possibilité de confusion se trouve écartée ;

Qu'elle poursuit en ajoutant que la première autorité de l'OAPI n'a pas fait une bonne appréciation des marques en cause ; qu'elles se distinguent sur plusieurs aspects comme l'apparence, le son et la signification ;

Qu'il existe une différence visuelle ; qu'ainsi la première lettre de la marque IWATCH est « I » ; qu'elle est étroitement associée aux produits de la marque Apple, en particulier à la famille des marques au fameux préfixe « I » ; que la marque SWATCH commence par la lettre « S » ;

Que le fait que les deux marques contiennent le terme « WATCH » ne saurait suffire à créer une similarité au point de créer une confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que les marques IWATCH et SWATCH sont phonétiquement différents ; que si la première comprend deux (02) syllabes à savoir la voyelle « i » et le mot WATCH se prononçant en deux temps, la seconde consiste en une syllabe ;

Qu'en outre le mot WATCH est un nom commun en anglais de sorte qu'un titulaire ne peut revendiquer les droits exclusifs sur ce mot ; que les consommateurs focaliseront leur attention sur les éléments

distinctifs des deux marques qui sont dans le cas d'espèce les deux premières lettres ;

Que pour ajouter, le Directeur Général de l'OAPI n'a pas cherché à connaître le sens des mots ; que la marque IWATCH est un mot inventé qui n'apparaît dans aucun dictionnaire et qui n'a pas un sens précis ; que quant au mot SWATCH, il est un mot anglais qui signifie « échantillon de tissu ou autre matière » ;

Qu'elle termine ses propos en expliquant qu'elle a déjà bénéficié de décisions favorables rejetant les oppositions à sa marque par SWATCH AG qu'elle peut citer celles obtenues en Bosnie Herzégovine, en Corée du S et dans le West Bank (la bande de Gaza) ;

Qu'en réponse, la Société SWATCH AG, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL réfute les arguments avancés par la recourante ;

Qu'elle explique que son opposition est basée sur les marques SWATCH 11⁰31692 et SWATCH 11⁰42520 actuellement en vigueur ;

Qu'il existe d'énormes ressemblances sur le plan visuel et phonétique ;

Que sur le plan visuel, les deux marques se distinguent uniquement par la première lettre qui est insignifiante ; qu'ainsi visuellement c'est le mot WATCH qui retient immédiatement l'attention du consommateur moyen ;

Que sur le plan phonétique, les deux marques se prononcent de la même façon aussi en anglais qu'en français ; que le mot dominant est WATCH.

Qu'elle ajoute que concernant le lien entre société BRIGHTFLASH USA LLC et Apple, il faut être un professionnel pour bien le connaître ;

Que de même et s'agissant du fameux préfixe « i », le consommateur d'attention moyenne ne pourra pas établir le lien avec les marques de la société Apple et pouvoir distinguer IWATCH et SWATCH ;

Qu'elle précise que les marques IWATCH et SWATCH sont similaires ; que le consommateur moyen ne procède pas à une analyse approfondie des marques mais se content d'une impression globale ; que dans cette analyse globale c'est justement le mot WATCH qui retiendra son attention ; que c'est ce qui est d'ailleurs le dogme en droit de la propriété intellectuelle car on apprécie les ressemblances et non les différences ;

Qu'elle apporte une nuance en affirmant que les questions de notoriété telles qu'invoquées par la partie demanderesse devant la commission, ne sont pas prises en compte dans le cadre d'une opposition ;

Qu'à titre de rappel l'anglais n'est pas une langue usuelle dans l'espace OAPI selon le consommateur d'attention moyenne ; qu'ainsi il ne pourra pas distinguer IWATCH et SWATCH ;

Qu'elle termine ses propos en invoquant une abondante jurisprudence selon laquelle le risque de confusion a été admis entre IWATCH et SWATCH ; qu'il s'agit des pays comme la France, le Maroc, la Turquie, le Portugal, le Taiwan, le Chili, la Costa Rica et l'Albanie ;

Qu'elle va plus loin en produisant suffisamment et dans le cadre des marques internationales, des cas où la marque IWATCH a fait l'objet de nombreux refus de protection ; qu'à titre indicatif il y a la Russie, la Chine, la Géorgie, la République Kirghize, la République de Moldavie, le Madagasca a Serbie, l'Antigua et Barbade, l'Arménie, La Bosnie, la Corée, la Suisse et le Kazakhstan ;

Considérant que dans ses observations écrites du 04 janvier 2018, l'OAPI représentée par son Directeur Général soutient que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classe 9 et 14, il existe un risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

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°00309/OAPI/DG/DCA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « IWATCH » 11⁰77642 le 28 août 2016 ;

Qu'elle a transmis ladite décision à la société BRIGHTFLASH USA LLC., représentée par La Société Civile Professionnelle d'Avocats AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP le 30 septembre 2016 ;

Que le 23 décembre 2016, 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 l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée la première le droit non seulement d'utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants mais également d'empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque confusion ;

Considérant que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences mais des ressemblances ;

Considérant que dans la présente espèce, les marques SWATCH et IWATCH présentent plus de similitudes que de dissemblances ;

Considérant que les marques « SWATCH » 11⁰31692 et « SWATCH » 11⁰42520 de l'opposant ont été déposées respectivement pour les produits des classes 14 et

Que la marque « IWATCH » n^o77642 a été déposée pour les produits des classe 9 et 14 ;

Que le déposant a revendiqué les mêmes classes que l'opposant ;

Qu'il y a identité et non similarité des produits couverts ;

Que pour l'appréciation des risques de confusion ou de contrefaçon, il faut au départ une identité des classes de produits ;

Considérant que les marques SWATCH et IWATCH contiennent toutes le terme WATCH ;

Que l'appelant a repris à l'identique le terme déjà enregistré au profit de la société SWATCH AC ;

Que du point de vue visuel et graphique les deux marques sont
identiques;

Considérant que des marques SWATCH et IWATCH il ressort le terme dominant WATCH ; que le premier déposant a opté pour ce terme ; que le second n'a pas varié ;

Que le mot WATCH a été repris à l'identique ;

Considérant que la société BRIGHTFLASH USA LLC a ajouté le terme « I » à sa marque pour obtenir IWATCH ; qu'il se prévaut de ladite voyelle pour clamer la différence ;

Considérant qu'elle explique qu'elle est une filiale de Apple Inc. qui à son tour, est le titulaire de la fameuse mondialement connue Apple and Apple logo aussi bien que, entre autres, des marques qui commencent par le préfixe « I » ;

Que les marques de la famille du préfixe « i » sont mondialement connues et les consommateurs lieront facilement IWATCH à Apple ; qu'ainsi il n'aurait pas de risque de confusion ;

Que ce moyen est inopérant dans la mesure où l'appréciation des risques de confusion est faite par le bon père de famille c'est-à-dire le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux et d'après une appréciation globale du signe ;

Qu'en l'espèce le consommateur d'attention moyenne de l'espace OAPI n'est pas en mesure de déceler les « i » qui se trouve derrière

chaque marque pour les relier à Apple et ensuite dénicher le contrat de licence liant celle-ci à la société BRIGHTFLASH USA LLC ;

Que cette dernière a manqué le rôle essentiel de la marque qui est de distinguer les produits et services des concurrents ;

Considérant que la société BRIGHTFLASH USA LLC explique que sa marque se différencie de celle de l'opposant par la lettre « i » et par la prononciation ; que si la sienne comprend deux (02) syllabes à savoir la voyelle « i » et le mot WATCH se prononçant en deux temps, l'autre se résume en une syllabe ;

Que cette différence n'est notable que pour le consommateur averti examinant les deux marques l'une en présence de l'autre ;

Considérant que le déposant ajoute que le WATCH signifie montre ; que ce terme est générique et donc par conséquent ne peut faire l'objet d'appropriation par une personne ;

Considérant que le caractère déceptif ou générique de la marque tel que prévu à l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé est invoqué devant les tribunaux ;

Qu'en avançant de tel moyen devant la présente instance, elle en sera déboutée ;

Considérant qu'enregistrée dans les mêmes classes 9 et 14 pour revendiquer des produits identiques, la marque IWATCH peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne une confusion laissant croire qu'il s'agit soit d'une déclinaison soit d'une nouvelle présentation de la marque SWATCH soit d'un développement de l'un de ses nouveaux produits ;

Considérant que dans l'espace OAPI, le niveau d'analphabétisme de la population est trop élevé ; qu'il n'est donc pas donné à tout le monde de distinguer aisément les marques SWATCH et IWATCH ; qu'il n'est d'ailleurs pas surprenant de voir dans la sous-région des commerçants convaincre des consommateurs hésitants en leur faisant comprendre qu'il s'agit des mêmes produits quand bien même des différences existent sur la présentation ;

Considérant que c'est le lieu de rappeler que la marque doit être arbitraire c'est-à-dire non descriptive ; qu'en d'autres termes le signe utilisé ne doit pas décrire une caractéristique du produit telle la composition, la provenance, la qualité ou la quantité ; que les signes choisis peuvent être verbaux, figuratifs ou complexes (c'est-à-dire la combinaison des deux) ; qu'il s'agit de rappeler qu'il existe une multitude de signes qui peuvent être choisis comme marque ;

Considérant qu'au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques pour les produits des mêmes classes au plan visuel, graphique, phonétique et intellectuel sont prépondérantes ; qu'elles sont de nature à créer une confusion chez le consommateur d'attention moyenne, ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Que c'est à bon droit que le Directeur Générale de l'OAPI a radié la marque « IWATCH » 11⁰77642 du 04 décembre 2013 ;

Qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son action comme étant mal fondée ;

Par ces motifs ;

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

En la forme : Déclare recevable le recours de la société
BRIGHTFLASH USA LLC., représentée par
La Société Civile Professionnelle d'Avocats
AKKUM, AKKUM &
ASSOCIATES LLP ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision
n⁰309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 août
2016 portant radiation de l'enregistrement de
la marque « IWATCH » 11⁰776420

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 09 mars 2018

Le Président,

MAI MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres,

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolyte TAPSOBA