

## **DECISION N° 053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » n° 69086**

#### **LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 69086 de la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 18 septembre 2013 par la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L), représentée par Maître Mohamed Ahmed El Hadj SIDI ;

**Attendu que** la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » a été déposée le 15 septembre 2011 par Monsieur ZONG JINPING et enregistrée sous le n° 69086 pour les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L) fait valoir, qu'elle est titulaire de la marque « SADAGHA + Vignette » n° 58164 déposée le 27 janvier 2008 pour commercialiser du « thé », produit relevant de la classe 30 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser sa marque en rapport avec le « Thé » et qu'elle est en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

**Que** Monsieur ZONG JINPING a déposé la même marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » n° 69086 pour commercialiser le « Thé » de la même classe 30 ; que cette marque est une imitation servile de sa marque et viole les droits antérieurs lui appartenant, en ce qu'elle présente de fortes

ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur ;

**Que** du point de vue visuel et phonétique, cette marque est identique à sa marque ; que les deux marques se prononcent de la même manière ; que la contrefaçon d'une marque s'apprécie au regard non des différences, mais des ressemblances et de l'impression d'ensemble dégagée par les signes en conflit ; que le risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne sur l'origine des produits est évident étant donné que les deux marques ont été déposées pour des produits identiques de la même classe 29 ;

**Que** conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa (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, 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 ;

**Attendu que** Monsieur ZONG JINPING fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » n° 69086 a été déposée par lui-même et non par Monsieur WENG Meigui cité dans la requête de l'opposant ; qu'il a porté cette affaire devant les juridictions compétentes en Mauritanie et un jugement n° 21/09 du 16 février 2009 a été rendu en sa faveur ;

**Que** la Cour d'Appel de Nouakchott a confirmé ce jugement en condamnant la SO.CO.F.L par arrêt n° 37/2009 du 26 novembre 2009 ; que cette décision n'a pas fait l'objet de pourvoi ; qu'elle fait donc autorité dans tous les Etats membres ;

**Qu'**en déposant la marque « SADAGHA + Vignette » en 2008 alors qu'elle connaissait que le déposant avait la priorité de l'usage de cette marque sur le territoire des Etats membres de l'OAPI, la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L) a agi de mauvaise foi avec l'intention malveillante de s'approprier un signe qui ne lui appartient pas ; qu'elle a été renvoyée devant le juge correctionnel pour répondre de ses actes ;

**Attendu que** les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque n° 58164  
Marque de l'opposant



Marque n° 69086  
Marque du déposant

**Attendu que** conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits identiques de la même classe 30, 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,

#### **DECIDE :**

**Article 1 :** L'opposition à l'enregistrement n° 69086 de la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » formulée par la Société Commerciale de la Famille Lin (SO.CO.F.L) est reçue en la forme.

**Article 2 :** Au fond, l'enregistrement n° 69086 de la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » est radié.

**Article 3** : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

**Article 4** : Monsieur ZONG JINPING, titulaire de la marque « SADAGHA THE VERT DE CHINE + Vignette » n° 69086 dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 19/12/2014

**Le Directeur Général**



**Paulin EDOU EDOU**