

DECISION N° 299/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « GREE + Logo » n° 59784

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° 59784 de la marque « GREE + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 01 octobre 2010 par Monsieur DENG MING, représenté par le cabinet FANDIO & PARTNERS ;

Attendu que la marque « GREE + Logo » a été déposée le 27 août 2008 par la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. of ZHUHAI, et enregistrée sous le n° 59784 pour les produits des classes 7, 9 et 16, ensuite publiée au BOPI n° 4/2009 paru le 01 avril 2010 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition Monsieur DENG MING fait valoir qu'il est titulaire de la marque « GREE » n° 57628 déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 7, 9 et 16 ;

Que cet enregistrement est en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

l'opposant et l'a désigné pour les produits identiques des classes 7, 9 et 16 ;

Que le déposant a manifestement violé les droits attachés à la marque de l'opposant, notamment en reproduisant à l'identique le terme « GREE » constituant l'élément essentiel de la marque complexe de

Que cette reproduction à l'identique du terme « GREE » désignant les mêmes produits crée une confusion ou une tromperie auprès du public et viole le droit antérieur de la marque de l'opposant ;

Que selon les 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 antérieur, 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'alinéa (d) de l'article 3 de la même Annexe dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si : « elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

Que le terme « GREE » est l'élément clé et très déterminant de la marque de l'opposant, toute chose qui trompe les consommateurs puisqu'il existe une forte ressemblance dans l'écriture et la prononciation ;

Que l'article 7 (2) de la même Annexe dispose : « qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques (...), un risque de confusion sera présumé exister » ;

Attendu que la société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. of

ZHUHAI fait valoir dans son mémoire en réponse que le dépôt antérieur dont se prévaut Monsieur DENG MING ne connaîtra pas une suite favorable car ce dépôt est frauduleux ; que l'opposant est mis au défi de rapporter la preuve de l'utilisation antérieure de sa marque, gage de sa bonne foi ;

Que les marques des deux titulaires sont différentes et chacun peut utiliser sa marque pour distinguer et fidéliser sa clientèle ; que la marque « GREE » n° 57628 de l'opposant est une marque nominale, alors que « GREE + Logo » n° 59784 du déposant est une marque complexe qui n'a pas qu'un élément essentiel et prédominant, mais constitue un tout indivisible qui est apprécié à ce titre ; qu'il n'existe aucun risque de confusion entre ces deux marques ;

Que le déposant a longtemps fait usage de sa marque au Bénin où réside l'opposant Monsieur DENG MING de nationalité chinoise ; que ce dernier avait connaissance de la marque « GREE + Logo » n° 59784 en tant que marque notoire en Chine et dans l'espace OAPI ;

Que depuis la création de sa société GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. of ZHUHAI, le déposant fait usage du terme « GREE », non seulement en tant que dénomination sociale, mais également comme marque ;

Attendu que par décision n° 00159/OAPI/CSR du 26 avril 2012, la Commission Supérieure de Recours a ordonné la radiation de la marque « GREE » n° 57628 de Monsieur DENG MING ; que par la même occasion, la Commission Supérieure de Recours avait annulée la Décision n° 00336/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 16 juillet 2010 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de ladite marque ;

Qu'en outre, la Cour d'Appel du Centre a dans son Arrêt n° 672/CIV du 17 décembre 2014, confirmé le jugement n° 1315/CIV

rendu le 28 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, dans une cause opposant les mêmes parties, qui a déclaré nul et de non effet l'enregistrement de la marque « GREE » n° 57628 du 31 mars 2008 appartenant à Monsieur DENG MING ; que ledit arrêt est devenu définitif : comme l'atteste le certificat de non pourvoi n° 245/GC/CAJ/2016 du 22 mars 2016 ;

Qu'il y a lieu de constater l'inexistence du droit antérieur sur lequel Monsieur DENG MING fonde son opposition, et de tirer les conséquences de droit,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 59784 de la marque « GREE + Logo » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 59784 de la marque « GREE + Logo » est rejetée, le droit enregistré antérieur de l'opposant ayant fait l'objet d'annulation.

Article 3 : Monsieur DENG MING, 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 30/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU