

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2013

DECISION N°_00173_/OAPI/CSR DU 13 NOVEMBRE 2013

Sur le recours en annulation formé contre la décision n°0055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 juillet 2012 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « SUNWATTOP + logo » n° 61191

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°0055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Juillet 2012 susvisée ;
- Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « SUNWATTOP + logo » a été déposée le 19 mars 2009 par la société GUANGXI DAMENG MANGANESE INDUSTRY CO. LIMITED et enregistrée sous le n° 61181 dans la classe 9, ensuite publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ;

Considérant que la société SINO EVERSEAS CORPORATION a formé une opposition le 8 Juillet 2011 contre ledit enregistrement ;

Que sous la plume de son Conseil, le Cabinet CAZENAVE SARL, la société SINO OVERSEAS CORPORATION fait valoir qu'elle est titulaire de la marque «SUNWATT + logo » n° 34806 déposée le 22 septembre 1994 en classe 9 et 11 ;

Que la marque « SUNWATTOP + logo » n° 61181 est très similaire à sa marque antérieure ;

Que les deux marques donnent une impression d'ensemble similaire qui peut créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne ; que de surcroit, la

marque n° 36961 sur laquelle le présent dépôt est la continuation a été radiée par un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Abidjan rendu le 26 juin 2006 et confirmé par un Arrêt n° 182 du 2 mars 2007 de la Cour d'Appel de la même ville ;

Que cette radiation a fait l'objet de publication au BOPI n° 3/2008 paru le 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'en réplique, la société DAMENG MANGANESE INDUSTRY CO. LIMITED fait valoir pour que l'enregistrement de sa marque « SUNWATTOP + Logo » n° 61181 n'est que la continuation de sa marque enregistrée sous le n° 36961 qui coexiste avec la marque SINO OVERSEAS CORPORATION à l'OAPI depuis 1996 ;

Qu'aucune opposition à la marque n° 36961 n'avait été introduite au moment de sa publication ; que la société SINO OVERSEAS a dès lors épuisé ses droits sur cette marque et ne peut s'opposer à l'enregistrement de la marque n° 61181 ;

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI a, par décision n° 0055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

du 11 Juillet 2012, radié l'enregistrement de la marque « SUNWATT + logo » n° 36961 aux motifs qu'il a été radié par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Abidjan, confirmé par l'Arrêt de la Cour d'Appel de la même ville, puis publiée au BOPI n° 3/2008 paru le 31 décembre 2008 ;

Qu'au plus, des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes se rapportant aux produits identiques de la classe 9, il existe 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 à des temps rapprochés ;

Considérant que la société GUANGXI DAMENG MANGANESE INDUSTRY CO-LIMITED, représentée par le Cabinet Ekémé Lysaght Sarl a formé un recours contre cette décision ;

Que par mémoire ampliatif datée du 18 octobre 2012, elle expose que la marque SUNWATT est sa propriété ;

Qu'elle est une société d'Etat chinoise créée en 1937 et

fabrique essentiellement des piles SUNWATT ;

Que pour cette raison, son nom commercial est WUZHOU SUNWATT BATTERY ; qu'en 1960, ces piles étaient vendues uniquement en Chine ; que courant 1980, WUZHOU SUNWATT BATTERY ayant décidé de s'ouvrir au marché international a dénommé les piles qu'elle fabrique « SUNWATT » ;

Que depuis 1989, la marque et le dessin ont été déposés à l'Office de Propriété des Marques de Chine et renouvelée successivement jusqu'en 2019 ;

Qu'elle va être déposée dans plusieurs pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique ; qu'elle est ainsi devenue une marque de renommée internationale ; que la société GREAT OVERSEAS demeure à ce jour distributrice des piles SUNWATT fabriquées par la société GUANGXI DAMENG ;

Que la Commission des oppositions de l'OAPI ne s'est fondée que sur l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan radiant le premier enregistrement SUNWATT n° 36961 ; alors qu'un recours en révision a été

formé contre ledit Arrêt et que ce recours est pendant devant la Cour Suprême de cette ville ;

Que c'est à tort que la Commission a radié l'enregistrement n° 61181 qui, lui, est distinct de l'enregistrement 36961 dont le contentieux n'est pas définitivement vidé ; qu'elle conclut que la marque n° 34806 ne pouvant plus être annulée peut valablement coexister avec sa marque n° 61181 ;

Considérant que la société SINO OVERSEAS CORPORATION, représentée par le Cabinet CAZENAVE SARL, rétorque par mémoire en réplique que la marque SUNWATT n° 36961 a été déposée au nom de WHUZOU BATTERY FACTORY et non à celui de WUZHOU SUNWATT BATTERY dont la dénomination exacte est « GUANGXI WUZHOU SUNWATT BATTERY » ;

Que le mot « SUNWATT » n'est apparu qu'en 2003 dans la dénomination sociale comme marque désignant les piles ;

Que ce changement surprenant n'a ni été justifié, ni

prouvé par une quelconque inscription à l'OAPI ;

Que s'il est vrai que la marque SUNWATT est protégée en Chine, elle n'a aucun effet en dehors de ce territoire ; que la société CEIKONIC ne pouvait dès lors avoir connaissance de son existence ;

Que le dépôt enregistré plus tard à l'OAPI sous le n° 36961 a été radié et publié au BOPI de 2008 ; que dans tous les cas, lors du dépôt n° 34806 en 1994, la société WUZHOU BATTERY FACTORY n'a pas formé opposition à la publication dans le délai légal ; que de surcroît, la société SINO OVERSEAS n'est en aucune façon une filiale de GREAT OVERSEAS ;

Que les documents produits montrent simplement que GREAT OVERSEAS importe des produits auprès de GUANGXI WHUZOU SUNWATT BATTERY et datent de l'époque d'après le dépôt de CEIKONIC en 1994 ; que l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé est clair en ce que la notoriété revendiquée doit être reconnue par les autorités du pays concerné pour créer un droit ;

Qu'une notoriété extérieure à l'OAPI ne saurait créer un droit ;

Qu'enfin, l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan est définitif et la radiation de la marque a été publiée en 2008 ; qu'un prétendu recours en révision ne peut prospérer ;

Que d'ailleurs le pourvoi introduit tardivement en 2009 a été rejeté par une décision de la Cour Suprême le 3 juin 2010 ;

Considérant que l'OAPI fait observer que le recourant fonde son recours sur le fait que l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan ayant ordonné la radiation est en instance de révision ;

Que le recourant n'a pas produits l'Arrêt définitif portant révision de l'Arrêt ayant radié la marque « SUNWATT + logo » n° 36961 ; que de même, la marque « SUNWATT + logo » n° 34806 n'a pas fait l'objet de radiation judiciaire pour dépôt frauduleux ;

En la forme ;

Considérant que le recours de la société GUANGXI DAMENG a été formé dans les délais et forme

légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède et du dossier de la procédure que la marque n° 36961 sur laquelle le déposant a laissé entendre que le présent dépôt n'est que la continuation a été radiée par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Abidjan le 26 juin 2006 ;

Que cette décision a été confirmée par l'Arrêt n° 182 du 2 mars 2007 de la Cour d'Appel de la même ville ;

Que cette radiation a été publiée au BOPI n° 3/2008 paru le 31 décembre 2008 ;

Que le 14 Juillet 2009, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cette décision par Arrêt n° 435/10 ; que le 22 juin 2012 la société WUZHOU SUNWATT BATTERY a introduit un recours en révision de la Cour Suprême de ladite décision de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'Accord de Bangui révisé, «Les décisions judiciaires

définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent Accord font autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes mœurs » ;

Que l'Accord prévoit aussi que la décision ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise l'Organisation et la nullité ou la déchéance est inscrite au registre spécial et publiée dans les formes légales ;

Considérant que toutes les voies de recours ont été épuisées et les formalités prescrites scrupuleusement observées ; qu'un recours en révision paraît superfétatoire et dilatoire ;

Qu'il convient de dire et juger que le Directeur général de l'OAPI a fait une saine application de la loi et confirmer la décision du 11 juillet 2011 querellée ;

PAR CES MOTIFS

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

En la forme : **Reçoit la société GUANGXI DAMENG MANGANESE en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée**

L'en déboute ;

Confirme la décision n° 0055/OAPI/DG/DGA/DA/SAJ du 11 Juillet 2011 querellée.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 13 Novembre 2013

(é) Le Président,

KOUAM TEKAM Jean Paul

(é) Les membres :

Adama Yoro SIDIBE

NAMKOMOKOINA Yves