

DECISION N° 517/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « NANFAN TURBO » n° 83914

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° 83914 de la marque « NANFAN TURBO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 14 octobre 2016 par Monsieur DENG MING, représentée par le cabinet FANDIO & Partners ;

Attendu que la marque « NANFAN TURBO » a été déposée le 22 mai 2015 par Monsieur WANG ZHIYONG et enregistrée sous le n° 83914 pour les produits des classes 7 et 12, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2015 paru le 19 avril 2016 ;

Attendu que Monsieur DENG MING fait valoir au soutien de son opposition, qu'il est propriétaire de la marque « NANFANG » n° 51657 déposée le 21 avril 2005 dans les classes 7, 12 et 16 ; que cet enregistrement est encore en vigueur, suite au renouvellement intervenu en 2015 ;

Qu'il s'oppose à l'enregistrement de la marque « NANFAN TURBO » n° 83914 aux motifs que cette marque reproduit à l'identique sa marque antérieure pour désigner des produits identiques des classes 7 et 12 ; que la reproduction à l'identique du terme « NANFAN » pour désigner les produits identiques et similaires crée une confusion ou tromperie auprès du public et viole ses droits enregistrés antérieurs ;

Qu'aux termes de l'article 3 (b) et (d) 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 ; ou 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 considérés ;

Qu'en outre, l'article 7 (2) de l'Annexe III dudit Accord prévoit qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, un risque de confusion est présumé exister et par conséquent, il n'est même plus nécessaire de faire une démonstration ; qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « NANFAN TURBO » n° 83914 qui porte atteinte à ses droits antérieurs enregistrés ;

Attendu que Monsieur WANG ZHIYONG fait valoir dans son mémoire en réponse que l'enregistrement n° 83914 de sa marque « NANFAN TURBO » est conforme aux exigences des article 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que sa marque est un signe complexe qui présente une structure arbitraire lui conférant une distinctivité suffisante pour les produits concernés ;

Qu'il est le principal fournisseur des produits « NANFANG » commercialisés sur le territoire des Etats membres de l'OAPI et notamment au Cameroun par la société COCIMECAM ; que son cocontractant est, de ce fait, titulaire de la marque « NANFANG » n° 49924 déposée le 08 juillet 2004 ; que par conséquent, la présente opposition doit être rejetée aux motifs que la propriété du premier dépôt de la marque « NANFAN » appartient à son distributeur, la société COCIMECAM Sarl, titulaire de l'enregistrement n° 49924 ; que c'est cette marque qui fait l'objet d'un développement qui a donné lieu à l'enregistrement de la marque contestée ;

Que bien que les deux marques couvrent des produits identiques, il faut relever que Monsieur DENG MING ne peut pas se réserver le monopole de la fabrication des produits des classes 7 et 12 ; que l'analyse des signes en présence du point de vue intellectuel et visuel révèle une impression d'ensemble clairement distincte qui écarte tout risque de confusion ;

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

The logo consists of the word "NANFANG" in a bold, dark blue, sans-serif font. Below it, in a smaller, lighter blue font, is the text "MARQUE DÉPOSÉE".

Marque n° 51657
Marque de l'opposant

The logo features a red circular emblem with a stylized white 'E' or 'F' shape inside. To the right of the emblem, the words "NANFAN Turbo" are written in a red, sans-serif font.

Marque n° 83914
Marque du déposant

Attendu que la marque « NANFANG + Logo » n° 49924 invoqué par le déposant pour admettre la coexistence des deux marques sur le marché a été déposée par la société COCIMECAM Sarl et non par Monsieur WANG ZHIYONG ; que ce dernier n'a pas rapporté la preuve du changement de la titularité de cet enregistrement en sa faveur ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique (reproduction quasi-identique de la marque de l'opposant et même prononciation des éléments verbaux) prépondérantes par rapport aux différences (les couleurs et les autres éléments figuratifs de la marque du déposant), il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques des mêmes classes 07 et 12, 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° 83914 de la marque « NANFAN TURBO » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 83914 de la marque « NANFAN TURBO » est radié

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

Article 4 : Monsieur WANG ZHIYONG, titulaire de la marque « NANFAN TURBO » n° 83914, 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 16 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**