



COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2009

DECISION N° 0 136 /OAPI/CSR DU 12 NOVEMBRE 2009

COMPOSITION

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

Recours en annulation de la décision n°
0061/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 23 mai 2008 portant radiation
partielle de l'enregistrement de la marque « DIGITAL PLANET » n°
51607.

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° 0061/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 « DIGITAL PLANET » a été déposée le 18 mars 2005 par la CCBM Electronique Sarl, enregistrée sous le n° 51607 pour les services des classes 35, 36, 37 puis publiée dans le BOPI n° 1/2006 du 31 juillet 2006 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 20 décembre 2006 par la société dite DIGITAL NET, titulaire de la marque « DIGITAL NET » n° 51827, déposée le 20 janvier 2005 dans les classes 35, 38 et 42 ;

Considérant que par décision n° 0061/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, le Directeur général de l'OAPI a radié partiellement pour les services de la classe 35, l'enregistrement de la marque « DIGITAL PLANET » n° 51607 au motif que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux services de la classe 35 pour le consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que par requête datée du 06 août 2008, la CCBM Electronique Sarl a formé recours en annulation de la décision susvisée ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle fait valoir que bien que déposée après celle de son adversaire, sa marque « DIGITAL PLANET » a été enregistrée avant la marque « DIGITAL NET » ;

Qu'une recherche d'antériorité à l'OAPI a confirmé l'absence d'enregistrement d'une marque dénommée « DIGITAL PLANET » ;

Que de même, elle soutient que les deux marques en présence sont tellement différentes qu'elles ne présentent aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Considérant en réplique que dans ses écritures datées du 06 octobre 2009, la société DIGITAL NET, représentée par Monsieur Thierno GUEYE, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, demande la confirmation

de la décision attaquée au motif qu'elle a été rendue en respect des dispositions de l'Accord de Bangui, notamment en ses articles 2, 3 et 18 de l'Annexe III ;

Qu'elle soutient à cet effet d'une part que sa marque est antérieure à celle de la recourante, l'argument tiré de la réponse négative de l'OAPI relativement à la recherche d'antériorité étant inopérant ;

Que d'autre part elle fait valoir qu'entre les deux signes en présence, la différence est tellement minime que le risque de leur confusion, pour un consommateur d'attention moyenne est réel ;

Considérant que dans ses observations écrites du 02 septembre 2009, l'OAPI soutient que la recherche d'antériorité à laquelle elle procède n'a qu'une valeur informative et ne saurait préjudicier, si elle est erronée, aux droits antérieurs du premier déposant ;

Qu'au fond, le Directeur général de l'OAPI conclut après appréciation des deux signes sur le triple plan visuel, phonétique et intellectuel que les ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques « DIGITAL NET » n° 51827 et « DIGITAL PLANET » n° 51607 sont assez prépondérantes pour créer un risque de confusion relativement aux services de la même classe 35 ;

En la forme :

Considérant que le recours formé par la CCBM Electronique Sarl est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 alinéa 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui « la date légale d'enregistrement est celle du dépôt » ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la marque « DIGITAL NET » n° 51827 a été déposée le 20 janvier 2005 pour les services des classes 35, 38 et 42, avant la marque « DIGITAL PLANET » déposée le 18 mars 2005 pour les services des classes 35, 36 et 37 ;

Considérant que l'article 7 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 de confusion, ce qu'a fait fort opportunément la Société DIGITAL NET ;

2
Considérant que s'il existe une différence du point de vue visuel et phonétique entre les marques « DIGITAL NET » et « DIGITAL PLANET » du fait de l'adjonction à celle-ci des lettres « PLA », elle n'est notable que pour un consommateur très averti, ce qui n'est pas le standard admis du consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant qu'enregistrée dans la même classe 35 pour des services identiques ou similaires, la marque « DIGITAL PLANET » 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 « DIGITAL NET » ;

h
Que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a radié partiellement la marque « DIGITAL PLANET » n° 51607 pour les services de la classe 35 ;

XP
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 CCBM Electronique Sarl recevable ;

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

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009

Le Président,



CHIGHALY Ould Mohamed

Les Membres :



Mme Paulette KOUROUMA



M. NTAMACK Jean Fils Kléber