

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI (CSR)**

=====

Session du 21 au 28 mai 2024

DECISION N° 009/24/OAPI/CSR DU 27 MAI 2024

COMPOSITION

Président : Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles ;
 Monsieur TOGOLA Fousséni ;
 Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur Monsieur RIBGOALINGA Wëndinda Charles ;

**Sur le recours en annulation de la Décision
n°1186/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 11 juin 2021 du Directeur
Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la
marque « FLUGEN » n°112506 ;**

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, entré en vigueur le 14 novembre 2020 ;
- Vu** le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;
- Vu** la Décision n°1186/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 11 juin 2021 du Directeur Général de l'OAPI, susvisée ;

[Handwritten signatures]

Vu les écritures des parties ;

Ouï Monsieur RIBGOALINGA Wêndinda Charles en son rapport ;

Ouï la société GALDIA GLOBAL LTD en ses observations orales ;

Ouï Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « FLUGEN » a été déposée le 20 décembre 2019 par la société GALDIA GLOBAL LTD, enregistrée sous le n°112506 pour les produits de la classe 5 et publiée au BOPI n°03MQ/2020 paru le 10 avril 2020 ;

Considérant qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 19 août 2020 par la société BIOFARMA SAS, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING FIRM, mandataire agréé auprès de l'OAPI, titulaire de la marque « FLUDEX » enregistrée auprès de l'OAPI sous le n°25479 du 26 avril 1985, renouvelée le 08 avril 2015, pour couvrir également les produits de la classe 5 ;

Que cette opposition est fondée sur la similarité de la marque querellée à la sienne ; que d'abord, toutes deux sont des marques verbales, composées de six (06) lettres ; qu'ensuite, elles ont la même structure, notamment, le préfixe «FLU» dans le même rang, ce préfixe constituant l'élément principal qui retiendra l'attention du consommateur d'attention moyenne ; qu'enfin les suffixes, qui comportent également trois (03) lettres chacun, présentent des similitudes phonétiques en raison de la sonorité commune « e » ;

Considérant que pour faire échec à cette opposition, la société GALDIA GLOBAL LTD soutient qu'en matière pharmaceutique, le patient ne peut avoir accès au médicament que par l'entremise d'au moins deux professionnels de la santé, en l'occurrence, un médecin qui prescrit, et un pharmacien qui livre le produit au client ; que le client ou consommateur d'attention moyenne ne peut en aucun cas avoir directement accès au produit tel qu'exposé dans les officines médicales et/ou pharmaceutiques ; que du fait que le choix de la consommation d'un tel produit ne dépend pas de lui mais des professionnels de santé, il ne saurait exister de risque de confusion ;

Considérant que par Décision n°1186/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 11 juin 2021, le Directeur Général de l'OAPI retient que s'agissant de produits essentiellement pharmaceutiques, à usage médical, ils sont prescrits et vendus par des professionnels ; que le consommateur d'attention moyenne est ici un praticien dont le degré d'appréciation est élevé pour éviter tout risque de confusion ;

Considérant que par requête en date du 16 septembre 2021, reçue à l'OAPI le 17 septembre 2021 sous le n°OA21-014573, le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING FIRM, mandataire agréé auprès de l'OAPI a, pour le compte de la société BIOFARMA SAS, formé recours contre la Décision n°1186/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 11 juin 2021 du Directeur Général de l'OAPI devant la Commission Supérieure de Recours ;

Qu'au succès de ce recours, elle estime que, contrairement à l'appréciation du Directeur Général de l'OAPI, l'intervention d'un professionnel de la santé n'élimine pas le risque de confusion, le professionnel lui-même, comme le reconnaissent plusieurs agences de sécurité de médicaments, pouvant être induit en erreur ;

Qu'en outre, le Directeur Général de l'OAPI a focalisé son analyse sur les professionnels de santé, sans intégrer le fait que certains médicaments peuvent être vendus directement au consommateur sans aucune prescription médicale, en particulier ceux à large spectre thérapeutique pour des troubles bénins, pour lesquels il est reconnu que l'attention du consommateur est très faible ;

Qu'enfin, le Directeur Général de l'OAPI n'a pas pris en compte le circuit de délivrance du médicament même lorsqu'il est vendu sous prescription médicale ; qu'en raison du déficit d'informatisation du circuit de distribution en Afrique, les ordonnances sont prescrites sur papier, en écritures manuscrites, et les médecins ont tendance à établir leurs prescriptions d'une écriture à peine lisible, ce qui peut engendrer des confusions entre les produits ;

Que dès lors, en prenant en compte la similarité entre les produits couverts par les marques en conflit, ainsi que celle des signes constituant lesdites marques, notamment sur les plans phonétique et visuel, similarités d'ailleurs non réfutées par la décision contestée, le risque de confusion est patent ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de la décision querellée du Directeur Général de l'OAPI, puis ordonner la radiation de la marque contestée ;

Raw 

Considérant que dans ses observations orales, à l'audience de la Commission Supérieure de Recours le 23 mai 2024, le cabinet Isis Conseils, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, représentant la société GALDIA GLOBAL LTD fait noter que, dans la mesure où les produits pharmaceutiques sont prescrits par des professionnels de santé, le risque de confusion est inexistant, même lorsque les signes sont similaires ; qu'au demeurant, les produits couverts par chacune des marques en conflit ne sont ni identiques ni similaires ; que la marque FLUGEN concerne des produits antifongiques utilisés contre les mycoses, alors que les produits de la marque FLUDEX sont des anti-inflammatoires et des anti-allergiques ; qu'il ne saurait donc exister un risque de confusion entre les deux marques ;

Considérant que dans ses observations en date du 24 mai 2023, le Directeur Général de l'OAPI, à qui le recours a été communiqué, soutient une fois de plus que dans le cas des produits pharmaceutiques, le consommateur d'attention moyenne est un praticien dont le degré d'appréciation élevé enlève tout risque de confusion ; qu'il déclare alors maintenir sa décision ;

En la forme

Considérant que le recours de la société BIOFARMA SAS, représentée par le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING FIRM, mandataire agréé auprès de l'OAPI, a été introduit dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il est donc régulier et mérite d'être déclaré recevable ;

Au fond

Considérant que l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que « *sont considérés comme marques de produits ou de services, tous signes visibles utilisés ou que l'on se propose d'utiliser et qui sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque (...)* » ;

Que l'article 3 (b) du même texte énonce qu'une marque ne peut valablement être 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* » ;

RCW 

Considérant que le risque de confusion ou de tromperie doit être apprécié par une comparaison des signes utilisés par les marques en conflit, tels qu'ils ont fait l'objet d'enregistrement, et non en référence à des éléments qui ne leur sont pas directement reliés ;

Que s'il est vrai que l'intervention d'un professionnel de santé ne saurait suffire à éliminer tout risque de confusion entre des marques semblables, le professionnel lui-même n'étant pas infallible, les cas illustrés par les différentes agences de sécurité de médicaments, et rapportés par la société BIOFARMA SAS, relatent des confusions inhérentes, soit à un déficit d'information ou de diagnostic, préalables à la prescription médicale, soit à une négligence, voire une insuffisance du professionnel ; qu'il ne s'agit donc pas de confusions induites par les signes, en soi, utilisés comme marques ;

Que s'agissant du cas d'espèce, il apparaît comme l'a indiqué la société BIOFARMA SAS, que les marques en conflit sont toutes composées de six (06) lettres ; qu'elles ont la même structure, notamment le même préfixe « FLU » dans le même rang et un suffixe composé de trois (03) lettres chacun et comprenant la sonorité commune « e » ; qu'il apparaît néanmoins que, ni le préfixe « FLU » ni le suffixe « DEX » n'ont acquis un caractère distinctif, de sorte à en faire un élément caractéristique de la marque du recourant ; que bien au contraire, l'assemblage « FLU » évoque une molécule le « Fluconazole » et, de ce fait, est utilisé dans les marques pour tous les produits qui utilisent cette composante ; qu'il en est ainsi de Flucazole, Fluconazole, Diflu^{ca}zan, Oroflu^{ca}zo, etc. ; qu'il en est de même du suffixe « DEX », dépourvu également de signification particulière, et qui ne présente, en lui-même, aucun caractère distinctif ; que ce faisant, le simple fait que la marque querellée utilise un préfixe composé du même nombre de lettres et un suffixe comprenant la lettre « e » est insuffisant à caractériser une similitude de nature à créer un risque de confusion entre les deux marques ;

Qu'en outre, en matière pharmaceutique, le public pertinent est constitué essentiellement de personnels de santé dont la vigilance est normalement très élevée en raison même des risques qu'une confusion peut porter à la santé des individus ; qu'il est vrai que certains médicaments peuvent être vendus en libre-service dans certains pays, mais s'agissant de l'espace OAPI, cette option est rarement envisagée ; que même lorsqu'elle existe, un professionnel de santé, en l'occurrence, le pharmacien, intervient toujours, le consommateur n'ayant pas directement accès au médicament ;

Renf

Considérant que de tout ce qui précède, il apparait que des ressemblances « mineures » entre deux marques de produits pharmaceutiques, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas suffisantes pour conclure à un risque de confusion ; que c'est donc à bon droit que le Directeur général de l'OAPI a rejeté l'opposition de la société BIOFARMA SAS à l'enregistrement de la marque « FLUGEN » par la société GALDIA GLOBAL LTD ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **déclare la société BIOFARMA SAS recevable en son recours ;**

Au fond : **l'en déclare mal fondée et l'en déboute ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 27 mai 2024

Le Président,

RIBGOALINGA Wëndinda Charles

Les membres,


TOGOLA Fousséni


KOUSSABALO Mayaba Nicolas