

## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

*Session du 29 octobre au 02 novembre 2018*

### DECISION N° **038/18**/OAPI/CSR

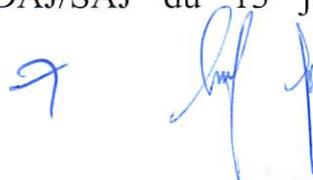
#### COMPOSITION

Président :       Monsieur   MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir  
Membres :        Monsieur   Amadou Mbaye GUISSÉ  
                      Monsieur   Hyppolite TAPSOBA  
Rapporteur :     Monsieur   MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

**Sur le recours en annulation de la décision n°0417/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 13 juin 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque « OZIBEN » n° 81716.**

LA COMMISSION,

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- 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° 417/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 13 juin 2017 sus-indiquée ;

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page, likely representing the members of the Commission.

**Vu** Les écritures des parties ;

**Oui** Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir en son rapport ;

**Oui** les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que le 1<sup>er</sup> décembre 2014, la société NYD PHARMA a déposé la marque « OZIBEN » avant de la faire enregistrer sous le n°81716 pour les produits de la classe 5 et la publier au BOPI n°03MQ/2015, paru le 20 octobre 2016 ;

**Considérant** que le 03 mars 2016, la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & CO. Sarl a fait opposition à l'enregistrement de la marque « OZIBEN » n°81716, au motif qu'elle est titulaire de la marque « ZEBEN » n° 56324, déposée le 07 avril 2011 pour les produits de la classe 5 ;

**Considérant** qu'à l'appui de son opposition, elle fait prévaloir que la marque postérieure « OZIBEN » n°81716, présente des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles avec sa marque antérieure « ZEBEN » n°56324 ;

**Qu'étant**, la première à enregistrer ladite marque, la société NYD PHARMA justifie des droits exclusifs d'utiliser celle-ci, en rapport avec les produits de la classe 5 et d'empêcher l'utilisation par un tiers, de toute marque pouvant créer de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ;

**Considérant** que par décision n°417/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 13 juin 2017, le Directeur Général de l'OAPI, a procédé à la radiation de l'enregistrement de la marque « OZIBEN » n°81716, au motif qu'il y a d'une part, des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 5 et d'autre part, que la société NYD PHARMA n'a pas apporté la preuve de changement de titularité de cet enregistrement en sa faveur ;

**Considérant** que par requête en date du 10 octobre 2017, la société NYD PHARMA, a saisi la Commission Supérieure de Recours, par l'entremise du cabinet EKEME LYSAGHT SARL, pour demander l'annulation de la décision du Directeur Général de l'OAPI ;

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a hook. To the left of the signature is a blue arrow pointing to the right.

**Considérant** qu'à l'appui de son recours en annulation, la société NYD PHARMA explique que la marque « OZIBEN » a été initialement déposée par la société VISION INTERNATIONALE MEDICALE (VIM), le 08 avril 2002, puis enregistrée et publiée sous le n°46331 en classe 5, pour les produits pharmaceutiques ;

**Que** c'est suite au non renouvellement de l'enregistrement de la marque « OZIBEN », par la société Vision Internationale Médicale, le 08 avril 2012 et à la non restauration de cette marque, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, que la société NYD PHARMA a procédé à un nouvel enregistrement de la même marque ;

**Que** la société NYD PHARMA produit une convention de cession de la marque « OZIBEN » n°46331, conclu avec la société MICRODIS, en date du 06 février 2003, pour soutenir l'absence de risque de confusion entre les deux marques (tant du point de vue visuel, phonétique et pharmacologique), qui ont toujours cohabité dans l'espace OAPI, avant de demander l'annulation de la décision attaquée ;

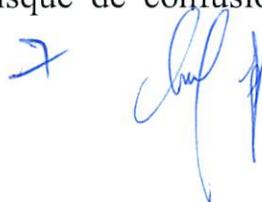
**Que** la société SANOFI, par les soins du cabinet ALPHINOOR & CO, relève que les deux marques « OZIBEN » n°46331 et « OZIBEN » n°81716 ont été déposées par deux sociétés différentes;

**Qu'**elle note que la convention de cession de marque, conclue entre la société NYD PHARMA et VISION INTERNATIONALE MEDICALE, n'a aucun effet à l'égard des tiers, pour n'avoir pas été enregistrée au registre spécial de l'OAPI ;

**Considérant** que la société SANOFI ajoute que les deux marques sont toutes nominales et que les deux signes présentent une même construction et ont en commun le même ordre de lettres (O) ZI/BEN contre ZE/BEN ;

**Qu'**elle précise que les deux termes de la marque antérieure « ZEBEN » ont été repris par la marque « OZIBEN » et que la terminaison « BEN » des deux marques « OZIBEN » et « ZEBEN » est identique, faisant accroître le risque de confusion entre les deux marques ;

**Considérant** que le Directeur Général de l'OAPI quant à lui, fait remarquer que la cession passée entre la société Vision Internationale Médicale et la société NYD PHARMA n'a pas été enregistrée à l'OAPI et ne pouvait produire d'effets à l'égard des tiers et maintient l'existence de risque de confusion entre les deux



marques pour soutenir sa décision de radiation de la marque « OZIBEN » n°81716 ;

### En la forme

**Considérant** que la requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

### Sur le Fond

#### Sur la similarité entre les deux marques :

**Considérant** 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 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 » ;

**Considérant** que la marque « ZEBEN » a été enregistrée le 28 mai 2007, sous le n°56342 par la société SANOFI, pour les produits de la classe 5 ;

**Que** celle-ci est antérieure à la marque contestée « OZIBEN » n°81716, qui a été déposée, le 1<sup>er</sup> décembre 2014, en classe 5 ;

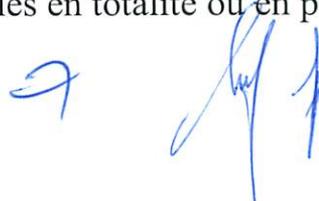
**Considérant** que les deux marques couvrent les produits pharmaceutiques qui obéissent aux mêmes circuits commerciaux et mêmes points de ventes ;

**Considérant** que les signes des deux marques sont similaires sur le plan visuel et phonétique et présentent les mêmes caractéristiques (même construction, même ordre de lettres, même terminaison, même rythme et sonorité) ; qu'il y a risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux en temps ;

#### Sur la cession de marque :

**Considérant** que la société NYD PHARMA pour justifier une coexistence entre les deux marques en litige, produit une convention de cession de la marque « OZIBEN » n°43331, intervenue entre celle-ci et la société VISION INTERNATIONALE MEDICALE en date du 06 février 2003 ;

**Considérant** que selon l'article 26 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie » ;



**Que** le même article précise que « les actes comportant soit transmission de propriété, soit cession de droits d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, relativement à une marque doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit »;

**Considérant** que l'article 27 du même Annexe III de l'Accord de Bangui, précise que « les actes mentionnés à l'article 26 précédent ne sont pas opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial tenu par l'organisation » ;

**Considérant** qu'en l'espace, la société NYD PHARMA n'a pas produit la preuve d'un quelconque enregistrement de ladite cession au registre de l'OAPI ; qu'il n'est donc pas opposable aux tiers ; que c'est à bon droit que le Directeur Général de l'OAPI a rejeté cette demande ; que la décision susvisée mérite confirmation ;

**Par ces motifs ;**

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : **Déclare recevable la Société NYD PHARMA en son recours ;**

Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**

**Confirme la décision n°417/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 13 juin 2017 portant radiation de l'enregistrement de la marque «OZIBEN» n°81716 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 02 novembre 2018

Le Président,

**MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir**

Les Membres :

**M. Amadou Mbaye GUISSÉ**

**M. Hyppolite TAPSOBA**