

DECISION N° 703/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PALUMETHER » n°94758

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° 94758 de la marque « PALUMETHER » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 septembre 2018, par la la SOCIETE AVENTIS PHARMA S.A, représentée par le cabinet EKANI CONSEILS ;
- Vu** la lettre N°0070/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 07 février 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PALUMETHER » n° 94758 ;

Attendu que la marque « PALUMETHER » a été déposée le 30 mars 2017 par la société LIC PHARMA, et enregistrée sous le n° 94758 pour les produits de la classe 05, ensuite publiée au BOPI N° 08 MQ/2017 paru le 13 mars 2018 ;

Attendu que la société AVENTIS PHARMA S.A fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque "PALUTHER " n°30686 déposée le 30 avril 1991, dans la classe 5, régulièrement renouvelée et en vigueur ;

Que conformément aux 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 autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que la marque querellée porte sérieusement atteinte à son droit antérieur enregistré, car elle ressemble à sa marque au point de comporter un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas lesdites marques ou produits marqués à l'œil ou à l'oreille au même moment ;

Qu'en comparant les signes en présence, les deux marques prises dans leur ensemble ont des similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles, ce qui permet de conclure à une impossibilité de coexistence des marques en cause ;

Que sur le plan visuel, les deux marques ont une syllabe d'attaque « PALU » et se terminent toutes deux par « THER », que la différence se trouve par l'adjonction de deux lettres « ME » ; que sa marque « PALUTHER » est entièrement comprise dans celle querellée « PALUMETHER », renforçant ainsi la similitude visuelle ; que sur le plan phonétique, les similarités sont induites par les mots « PALU » et « THER » ; que sur le plan conceptuel, la syllabe d'attaque « PALU » est évocatrice de la maladie du paludisme et reprise par les deux marques et que le consommateur pourra attribuer la même origine aux produits ;

Qu'en raison de l'impression d'ensemble fortement ressemblante des signes en cause, l'identité des produits, le public pertinent peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou le cas échéant une entreprise liée économiquement ;

Attendu que la société LIC PHARMA dans sa réponse indique que les parties sont en litige au niveau du Tribunal Civil et que suite à la décision du Tribunal de Commerce rendue en faveur de la société AVENTIS PHARMA, elle a interjeté appel et que l'affaire est toujours pendante devant la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Que le signe « PALUMETHER » est un signe visible qui est propre à distinguer un produit pharmaceutique antipaludéen ; que la marque est composée du terme « PALU » qui désigne le paludisme du latin palus ou marais qui est une maladie provoquée par la piqûre de l'anophèle, la femelle du moustique ;

Que les syllabes « ME » et « THER » proviennent de l'arthémether, qui est un composé chimique ; que les syllabes « PALU », « ME » et « THER » utilisés dans les deux marques sont des désignations nécessaires ou génériques des produits pharmaceutiques tirés de l'arthémether luttant contre le paludisme ;

Attendu que sur les plans visuel et phonétique, les éléments dominants et distinctifs « PALU », « THER » des marques en conflit sont identiques et similaires ;

Attendu que les ressemblances visuelle, phonétique sont prépondérantes par rapport aux différences, qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques

et similaires de la même classe 5, 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° 94758 de la marque « PALUMETHER » formulée par la SOCIETE AVENTIS PHARMA S.A, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 94758 de la marque « PALUMETHER » est radié.

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

Article 4 : La société LIC PHARMA, titulaire de la marque « PALUMETHER » n° 94758, 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 14 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOSSOU**