

DECISION N° 762/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de
l'enregistrement de la marque « TEMNIKA » n° 92288**

**LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1320694 de la marque « TEMNIKA » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 92288 de la marque « TEMNIKA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 juin 2018 par la société TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, représentée par le Cabinet BALEMAKEN & Associés ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 008/2018/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ//SCG/Madrid du 10 juillet 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TEMNIKA » n° 92288 ;

Attendu que la marque « TEMNIKA » a été déposée le 23 août 2016 par la société CELGENE CORPORATION et enregistrée sous le n° MD/8/2016/1320694 et le n° 92288 dans la classe 05, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2017 paru 29 décembre 2017 ;

Attendu que la société TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque

« TELMIKAA » n° 84111 déposée le 25 août 2014 dans la classe 05 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « TEMNIKA » n° 92288 reproduit les éléments visuel, intellectuel et phonétique de sa marque antérieure « « TELMIKAA » n° 84111 ; que cette reprise a pour conséquence d'entraîner un risque de confusion entre les deux marques en conflit; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 5 ; que dès lors, la coexistence des deux marques sur le marché est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'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 ;

Attendu que la société CELGENE CORPORATION n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1320694 et à l'enregistrement n° 92288 de la marque « TEMNIKA » formulée par la société TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1320694 de la marque « TEMNIKA » est rejetée et l'enregistrement n° 92288 de la marque « TEMNIKA » est radié.

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

Article 4 : La société CELGENE CORPORATION, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2016/1320694 et de l'enregistrement n° 92288 de la marque « TEMNIKA », 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 15 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOSSOU**