

DECISION N° 643/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « NETCARE » n° 86790

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° 86790 de la marque « NETCARE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 21 septembre 2017 par la société NETCARE CONGO SARL, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;

Attendu que la marque « NETCARE » a été déposée le 10 décembre 2015 par la société NETCARE LIMITED et enregistrée sous le n° 86790 pour les services de la classe 44, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2016 paru le 22 mars 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société NETCARE CONGO SARL fait valoir qu'elle est titulaire du nom commercial « NETCO S.A. (NETCARE CONGO) » n° 86794 déposée le 03 novembre 2011 pour désigner l'établissement destiné à la clinique privée (privates clinics) et au courtage en assurance santé (health insurance broker) ; que son nom commercial est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui et constitue pour elle, un droit enregistré antérieur pouvant fonder une opposition conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle a ouvert sa première clinique à Pointe-Noire en 2000 et la deuxième en 2006 à Brazzaville en République du Congo ; que toutes ces deux cliniques exercent leurs activités sous la dénomination de NETCO S.A. ;

Que l'article 1^{er} du de l'Annexe V de l'Accord de Bangui définit le nom commercial comme, la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole ; que l'article 3 du même texte dispose que le nom commercial appartient à celui qui, le premier, en fait usage ou en a obtenu l'enregistrement ; qu'en plus, l'article 5 poursuit en interdisant d'utiliser, sur le territoire national de l'un des Etats membres, un nom commercial enregistré pour la même activité commerciale, industrielle,

artisanale ou agricole que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises en cause ;

Que la marque du déposant est similaire à son nom commercial ; que le fait de laisser coexister les deux signes pourra créer un risque de confusion ; qu'en plus, les services couverts par la marque du déposant (classe 44) sont identiques et similaires aux activités des établissements portant son nom commercial ; que le public pourrait croire que les services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que le déposant est de mauvaise foi ;

Qu'en conséquence, elle sollicite la radiation de la marque « NETCARE » n° 86790 ;

Attendu que la société NETCARE LIMITED, représentée par le cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM, fait valoir dans son mémoire en réponse qu'elle a créé sa marque en 1996 et l'a enregistré dans plusieurs pays notamment en Afrique du Sud ; que dès lors, sa marque bénéficiait d'une bonne réputation en raison de la qualité des soins reçus par ses patients ;

Qu'en 2015, elle a reçu des plaintes de certains patients du Congo Brazzaville dénonçant des soins de mauvaise qualité venant de l'opposant ; que les patients en question pensaient qu'elle disposait aussi d'une entreprise au Congo, ce qui n'est pas le cas ; que pour résoudre ce problème, elle a engagé des négociations avec l'opposant ; qu'à travers un joint-venture, l'opposant s'occuperait essentiellement de l'assurance médical et du développement des services de santé ; qu'en enregistrant le nom commercial pour les services de cliniques privées et de courtage en assurance santé, l'opposant n'a fait que créer le risque de confusion ;

Que contrairement à ce que dit l'opposant, elle n'est pas de mauvaise foi ; qu'elle voudrait préciser qu'elle a fait enregistrer une marque et non un nom commercial ; que les dispositions de l'Annexe V que l'opposant évoque ici sont inopérants ;

Que pour toutes ces raisons, elle sollicite le rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « NETCARE » n° 86790 ;

Attendu qu'un nom commercial enregistré est un droit enregistré antérieur pouvant fonder l'opposition à l'enregistrement d'une marque suivant les dispositions de l'article 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que le nom commercial NETCARE est le nom de l'établissement dans lequel elle exerce ses activités de santé ; qu'il existe un risque d'association entre les services revendiqués dans la marque « NETCARE » n° 86790 du déposant et le nom commercial NETCO S.A. (NETCARE Congo) n° 86974 de l'opposant ; que le consommateur d'attention moyenne serait amené à croire que ces services et cet établissement proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « NETCARE » n° 86790 formulée par la société NETCARE CONGO SARL est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 86790 de la marque « NETCARE » est radié.

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

Article 4 : La société NETCARE LIMITED, titulaire de la marque « NETCARE » n° 86790, 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 07 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**