

DECISION N° 1185/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « CARTEOLOL-GH » n° 112542

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° 112542 de la marque « CARTEOLOL-GH » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 août 2020 par la société OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.LTD, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;

Attendu que la marque « CARTEOLOL-GH » a été déposée le 20 décembre 2019 par la société GALDIA GLOBAL LTD et enregistrée sous le n° 112542 pour les produits de la classe 5 ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2020 paru le 10 avril 2020 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.LTD fait valoir que le signe CARTEOLOL est une dénomination commune internationale (DCI) et ne saurait faire l'objet d'appropriation ; que les lettres GH ne sont pas suffisamment distinctifs ; que l'Organisation Mondiale de la santé collabore avec des industries pharmaceutiques pour établir la liste des substances qui peuvent être reconnus comme DCI ; que l'OMS considère le terme CARTEOLOL comme une DCI ; que ce terme est donc générique pour les produits de la classe 5 et relève du domaine public de la santé ;

Que selon l'article 3 (a) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif du fait qu'elle est constituée de signes ou indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ; que de même si elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ; que la marque du déposant viole ces dispositions ; qu'elle sollicite sa radiation ;

Attendu que la société GALDIA GLOBAL LTD., représentée par le cabinet ISIS CONSEILS, fait valoir en réponse qu'elle reconnaît expressément que « CARTEOLOL » est une dénomination commune internationale ;

Que les DCI sont destinées à être employées dans les pharmacopées, l'étiquetage, l'information relative au produit, la publicité et le matériel promotionnel, la réglementation pharmaceutique et la littérature scientifique ainsi que servir de base de nom de produits, par exemple pour des médicaments génériques ; que pour le comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), il est normal et idoine d'utiliser une DCI comme base du nom d'un produit notamment pour des médicaments et ou des produits pharmaceutiques ; que le déposant a distingué sa marque non seulement en excluant la dernière lettre « e » de la DCI mais en y associant la mention « GH » pour distinguer sa marque de la DCI ;

Que selon le 5^{ème} rapport du comité OMS d'experts de l'utilisation des médicaments essentiels, « l'enregistrement d'une marque est refusé, selon la procédure actuelle, seulement lorsque la marque est identique à une DCI » ; que le suffixe « GH » différencie la marque attaquée par rapport à la DCI ; qu'il existe d'ailleurs de nombreuses marques constituées de noms de molécules et/ou DCI avec des motifs ou mentions de différenciations telles que Metformine denk, Vitamine B-denk ;

Que sa marque ne porte atteinte à aucun droit privatif antérieur de l'opposant ; qu'elle sollicite le rejet de l'opposition ;

Attendu que « CARTEOLOL » est le nom d'un principe actif (préparation utilisée en ophtalmologie/myotiques et antiglocomeaux) qui apparaît dans la liste des Dénominations Communes Internationales établit et publiée par l'OMS ; que cela n'est pas contesté par le déposant ;

Attendu qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif du fait qu'elle est constituée de signes ou indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ; que la marque du déposant constitue un principe actif qui apparaît dans la liste des Dénominations Communes Internationales ; qu'elle est dépourvue de caractère distinctif et ne saurait faire l'objet d'appropriation ; que l'ajout du suffixe « GH » n'est pas suffisamment fort pour pallier à cette absence de distinctivité ou pour différencier sa marque de la DCI ; qu'il y a lieu de radier la marque du déposant,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 112542 de la marque « CARTEOLOL-GH » formulée par la société OTSUKA PHARAMCEUTICAL CO. LTD est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 112542 de la marque « CARTEOLOL-GH » est radié.

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

Article 4 : La société GALDIA GLOBAL LTD, titulaire de la marque « CARTEOLOL-GH » n° 112542, 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOSSOU**