

LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Session du 11 au 15 avril 2016

DECISION N° 00208 /OAPI/CSR

Composition

Président : KOUAM TEKAM Jean Paul
Membres : Adama Yoro SIDIBE
NAMKOMOKOINA Yves
Rapporteur : NAMKOMOKOINA Yves

Sur le recours en annulation de la décision n°0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n° 69510

La Commission,

- Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;
- Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'Djaména le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 susvisée ;

Vu les écritures des parties et les observations du Directeur Général de l'OAPI ;

Vu les débats à l'audience ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque figurative « EFFERALGAN » a été déposée le 11 Novembre 2011 par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB Sarl et enregistrée sous le n°69510 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n°2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

Considérant que la société AVENTIS INC, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO a formulé une opposition contre ledit enregistrement le 29 Octobre 2013 alléguant sa priorité sur la marque contestée ;

Considérant que par décision n° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ datée du 19 décembre 2014, le Directeur général de l'OAPI a radié l'enregistrement n°69510 de la marque figurative pour risque de confusion ;

Considérant que le 02 Avril 2015 la société BRISTOL MYERS SQUIBB SARL assistée de son Conseil Me Pierre Robert FOJOU a intenté un recours contre ladite décision ;

Qu'au soutien de son recours, elle expose que les marques en conflit sont des domaines huppés de la pharmacie et de la médecine ;

Que l'appréciation des signes en conflit doit surtout, en présence de matière pharmaceutique, mettre en relief toutes les ressemblances légitimement blâmables et dissocier ce qui n'est pas source de confusion, dans l'intérêt de la santé publique des populations directement concernées ;

Qu'en l'espèce, la marque « EFFERALGAN LOGO » est symbolisée par l'usage de la première lettre « e » en minuscule de l'appellation EFFERALGAN, tandis que le design n°57809 de la société AVENTIS ne renvoie à aucune appellation concrète de produits pharmaceutiques ;

2

Qu'il est loisible de constater sur le paquet de ladite marque la première lettre « e » sous forme stylisée de EFFERALGAN ;

Que le produit EFFERALGAN est commercialisé dans le monde entier et singulièrement dans l'espace OAPI en association clinique des antipaludéens ; que la confusion sur le marché est impossible s'agissant de produits prescrits sur ordonnance médicale ;

Que la marque n°69510 est commercialisée sous l'appellation EFFERALGAN, son logo stylisé « e » première lettre du mot EFFERALGAN permet de lutter contre la contrefaçon dudit médicament ;

Que cette marque stylisée de la lettre « e » de EFFERALGAN n'a rien de similaire avec la marque n°57809 qui est constituée d'une boucle hautement stylisée faite d'une touche introductive de la lettre «e» et d'une longue queue laissant croire à un alpha écrasé et non à la lettre « e » ;

Qu'elle sollicite l'infirmerie de la décision du Directeur Général ;

Considérant que par mémoire en réplique datée du 23 novembre 2015, le Cabinet ALPHINOOR pour le compte de la société AVENTIS INC. rétorque que par son dépôt antérieur, au regard des dispositions des articles 5 et 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, elle dispose d'un droit de propriété exclusif d'utilisation de la marque « e » design n°57809 ou un signe qui lui ressemble, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires, d'autoriser ou d'interdire aux tiers une telle utilisation ;

Que de plus, au sens de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, la notoriété d'une marque ne peut être invoquée que devant les tribunaux ;

Qu'au regard des dispositions de l'article 2 al.1 de l'Annexe III, la marque nominale « e » design est un signe arbitraire, et ne sert pas à identifier la composition du produit ni à évoquer ses propriétés ; qu'en outre, le recourant ne fournit aucune preuve que la maque « e » signifierait EFFERALGAN ;

Que l'opposition est dirigée contre les produits désignés de la classe 5 de la marque « e » logo stylisé n° 69510, notamment



3

«Pharmaceutical preparations, foods supplements for medical use, hygienic product for medical use, vitamins, etc » ; que les produits « pharmaceutical for human use » sont similaires aux produits de la maque AVENTIS ; qu'en raison d'une grande proximité quant à leur usage et leur nature, ils proviennent du même type d'entreprises, et sont l'objet de procédés de fabrication et de savoir-faire semblables ; que par ailleurs, ils disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de ventes que ceux de la marque antérieure ;

Que la comparaison des signes quant à elle tient compte des éléments caractéristiques des marques en présence ; que les deux marques sont des marques figuratives, offrant une identité conceptuelle et visuelle ; qu'elles sont toutes deux composées de l'élément stylisé «e» ; que visuellement, cet élément figuratif « e » design se présente de manière identique ;

Que la marque antérieure « e » design N°57809 est bien connue du public OAPI parce que commercialisée en lien avec la marque TELFAST dans différents points de vente et officines ;

Qu'il existe un fort risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Qu'elle sollicite dès lors la confirmation de la décision du Directeur Général radiant la marque « e » logo stylisé N°69510 en classe 5 ;

Considérant que pour justifier sa décision la Direction générale de l'OAPI explique que les deux marques des deux titulaires en conflit sont toutes des marques figuratives, « e Design » et « e stylisé » produisant la même impression d'ensemble ;

Que les signes sont appréciés tel qu'ils sont déposés et non tel qu'ils figurent sur l'emballage ; que l'enregistrement n°69510 ne contient pas le terme EFFERALGAN ;

Qu'au point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de confusion particulièrement pour les produits identiques de la classe 5 pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps ;

 4

EN LA FORME,

Considérant que le recours formulé par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL est en la forme recevable pour avoir été intenté conformément à la loi ;

AU FOND,

Considérant qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir reconnu un risque de confusion du fait de la lettre « e » présente dans les deux signes ;

Considérant qu'aux termes de l'art.3 al(b), la marque ne peut être valablement enregistré si elle est identique à une marque appartenant à un titulaire et qui est déjà enregistrée ;

Considérant d'autre part que l'article 7 al. (2°) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, stipule quant à lui que l'enregistrement confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers agissant sans son consentement de faire usage de sa marque ;

Considérant qu'il est établi qu'à l'OAPI l'appréciation des signes se fait tels qu'ils sont déposés ;

Qu'en l'espèce, les marques en conflit sont toutes deux figuratives ; qu'elles comportent le signe « e design » pour l'une et « e » stylisé pour l'autre ; qu'elles sont toutes deux de la classe 5 conformément à leur dépôt ;

Qu'il y a lieu de dire et juger que le Directeur Général de l'OAPI a fait une saine application de la loi et de confirmer la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme :

Déclare la société BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL recevable en son recours ;

 5

Au fond :

L'y dit mal fondée, l'en déboute ;

Confirme en conséquence la décision
n°0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 du Directeur
Général de l'OAPI.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 15 Avril 2016

Le Président,



KOUAM TEKAM JEAN PAUL

Les membres,

Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves