



COMMISSION SUPERIEURE DEREOURS AUPRES DE L'OAPI

= = = = =

Session du 24 au 27 Avril 2012

DECISION N° 00157--/OAPI/CSR DU 26 AVRIL 2012

COMPOSITION

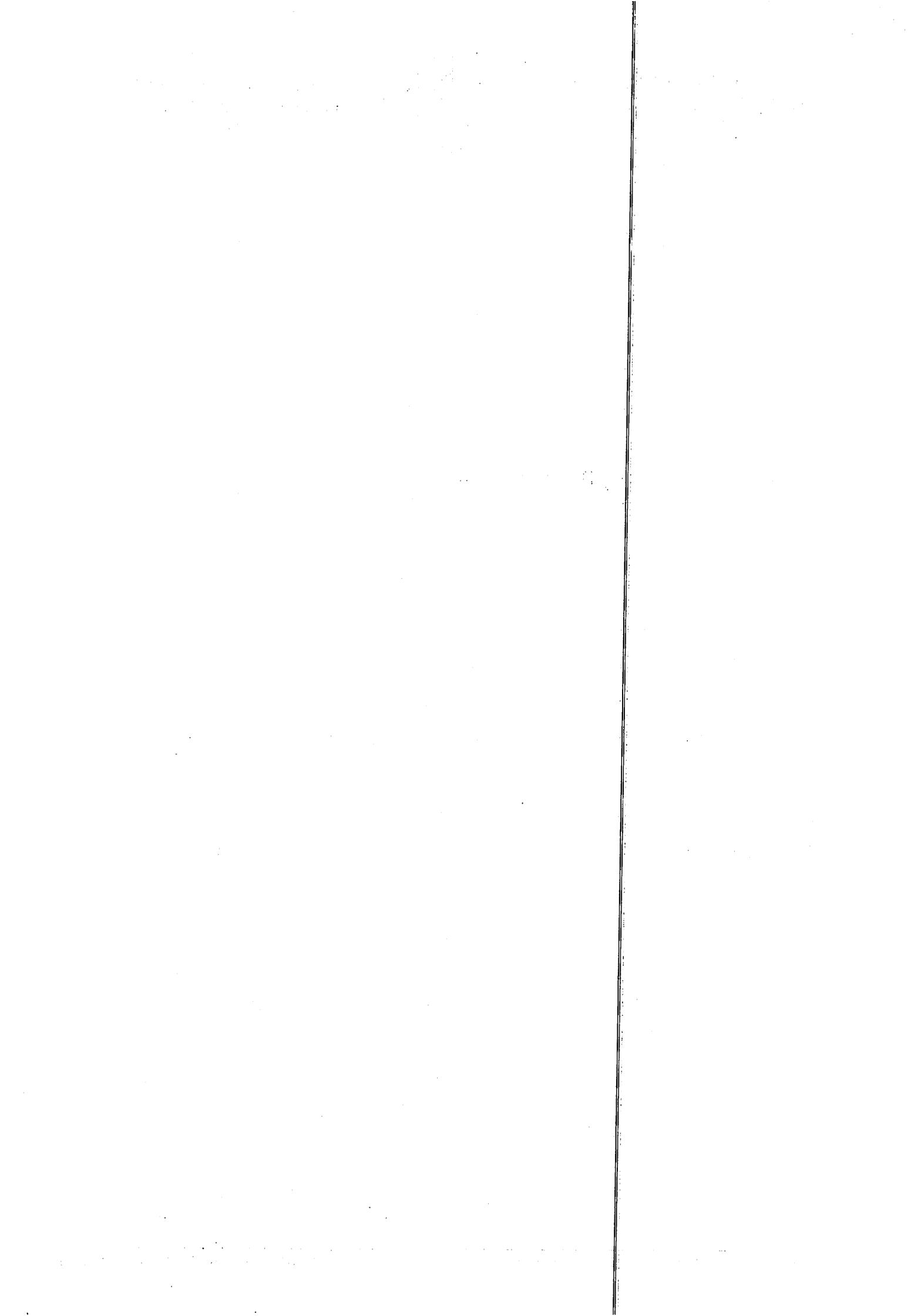
Président : Monsieur KOUAM TEKAM Jean Paul
Membres : Monsieur NAMKOMOKOÏNA Yves
Monsieur Adama Yoro SIDIBE
Rapporteur : Monsieur NAMKOMOKOÏNA Yves

Recours en annulation de la décision n° 028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Janvier 2011 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BRONCHOBOS » n° 58899.

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'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ;

(Handwritten signatures)



Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 03 mars 2008, la société BOSNALIJEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRY a déposé la marque « BRONCHOBOS » enregistrée sous le n° 58899 pour les produits de la classe 5 et publiée au BOPI n° 1/2009 du 25 juin 2009 ;

Considérant que le 04 décembre 2009, le Cabinet Alphinoor & Co, mandataire agissant pour le compte de la société SANOFI-AVENTIS France, titulaire de la marque « BRONCHOKOD » n° 28984, déposée le 12 mai 1989 dans la classe 5, a fait opposition à l'enregistrement de la marque au motif qu'il existe entre les deux marques des ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques manifeste, et qui peuvent à plusieurs égards créer un risque de confusion auprès du public ;

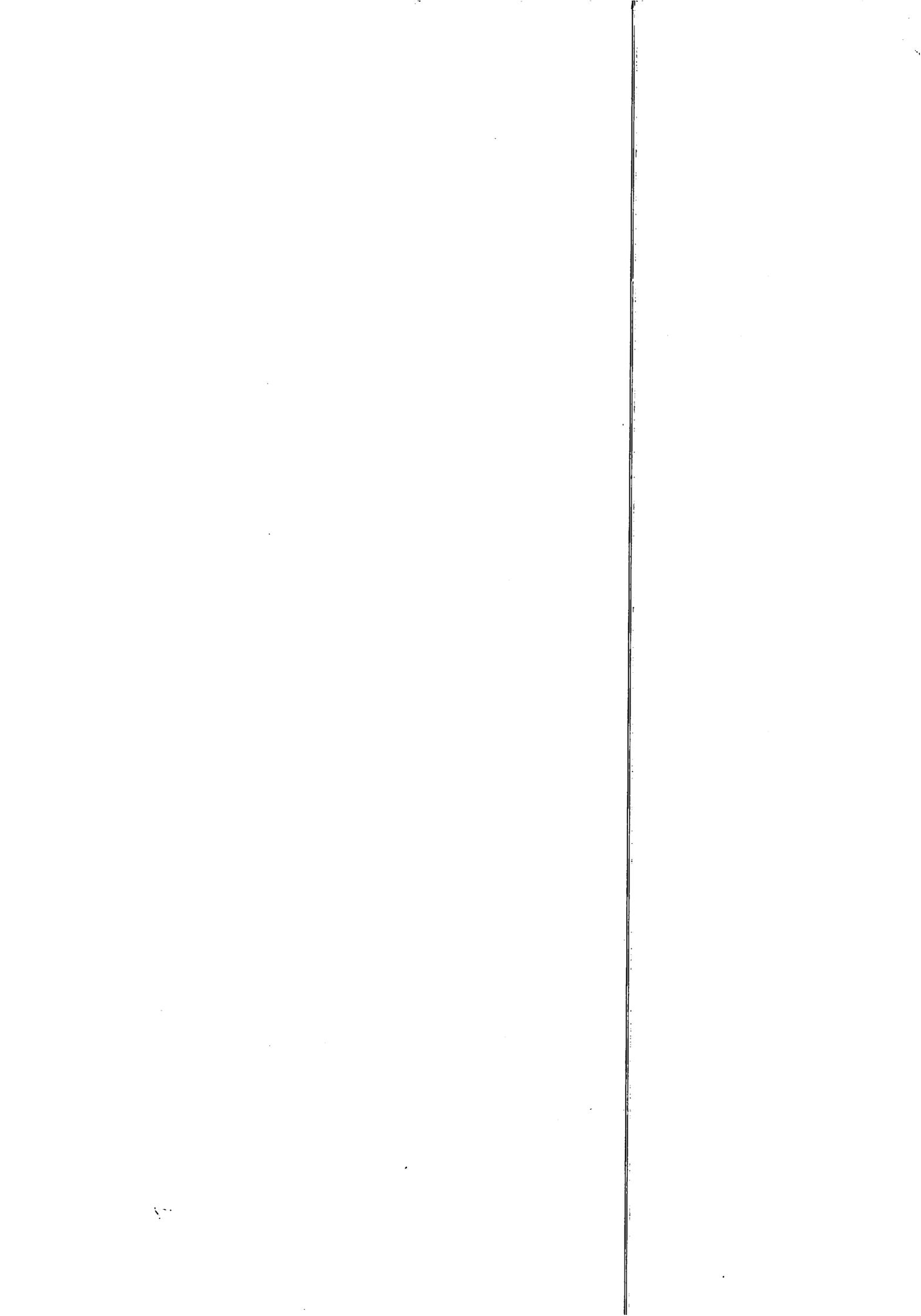
Considérant que par décision n° 028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Janvier 2011, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement n° 58899 de la marque « BRONCHOBOS » au motif que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion ;

Considérant que par requête en date du 25 mars 2011, Madame Jacqueline ADIABA, Conseil en propriété industrielle du Cabinet Alphinoor & Co Sarl, au nom et pour le compte de la société SANOFI-AVENTIS France, a formé un recours contre cette décision ;

Qu'à l'appui de ce recours, elle soutient qu'en retenant le signe « BRONCHOKOD » comme étant composé de deux éléments, à savoir « BRONCHO » et « KOD », l'expression formée par ces deux groupes de lettres n'est pas une combinaison descriptive quant à la nature ou à la destination des produits revendiqués ; que la marque nominale « BRONCHOKOD » n'est pas d'un usage étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques ; qu'elle est arbitraire et que sa forme distinctive est parfaitement ressortie au regard des autres marques portant la racine « BRONCHO » et dont la coexistence à ce jour avec la recourante ne se justifie que par l'éloignement créé par les éléments additifs adjoints à ce radical ;

Que l'argument retenu par le Directeur général de l'OAPI pour motiver sa décision, à savoir l'absence de risque de confusion entre les





deux marques est contestable ; que l'appréciation du risque de confusion se fait en tenant compte de l'effet auditif, de l'impression visuelle d'ensemble ou du sens des signes à comparer ; qu'en l'espèce, les deux marques en présence sont des marques nominatives et verbales, toutes écrites en majuscule avec des caractères en bâton, tout ceci donnant à ces deux marques une similitude conceptuelle, visuelle et phonétique ;

En la forme :

Considérant que le recours formulé par le Cabinet Alphinoor est régulier pour avoir été formé dans les forme et délai légaux ;

Au fond :

Considérant que l'article 3 alinéa (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé stipule 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 » ;

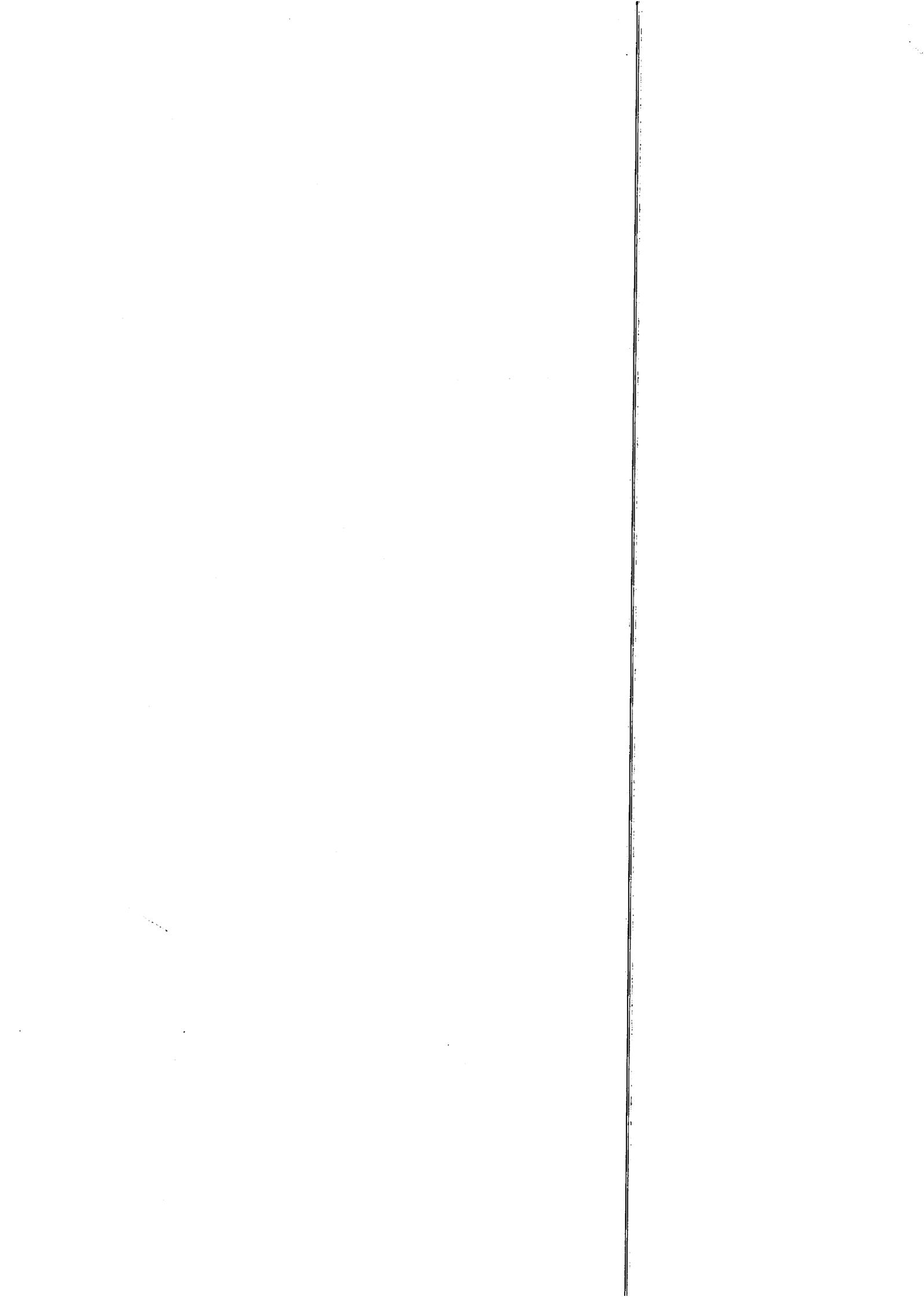
Mais considérant que le public ici visé est le consommateur moyen, personne lettrée pouvant noter les différences existantes et ayant un niveau de discernement tel que qualifié dans l'espace OAPI ; qu'en l'espèce, il s'agit de produits pharmaceutiques connus du milieu médical et délivré sur conseil du médecin ou du pharmacien ;

Considérant en plus que le préfixe « BRONCHO » est simplement indicateur de la destination thérapeutique des produits servant au traitement des pathologies respiratoires et bronchiques ; que ce préfixe est descriptif et relève du domaine commun ; qu'il existe une prolifération de marques de produits pharmaceutiques de la classe 5 sur le marché ;

Considérant que si une marque est constituée à partir d'un radical faisant partie du dictionnaire ou d'un terme faiblement distinctif en raison de la multiplicité des marques qui l'emploie, sa protection est plus limitée ;

Considérant qu'en l'espèce les radicaux « KOD » et « BOS » adjoints au préfixe ne peuvent être confondus étant donné que leur sonorité est plus éloignée sur le plan phonétique ;





Qu'il n'existe dès lors aucune similitude entre les deux marques ni de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; et qu'il convient de rejeter purement et simplement le recours de SANOFI-AVENTIS France puis de confirmer la décision du Directeur Général querellée ;

PAR CES MOTIFS

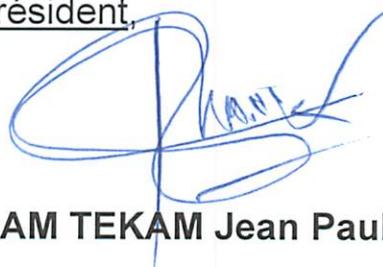
La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit SANOFI-AVENTIS France en son recours ;**

Au fond : **le rejette comme non fondé.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé 26 Avril 2012

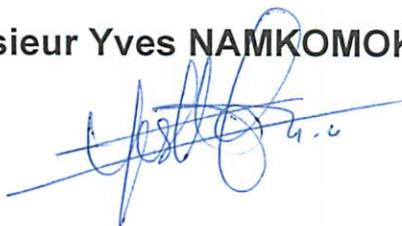
Le Président,



KOUAM TEKAM Jean Paul

Les Membres :

Monsieur Yves NAMKOMOKOÏNA



Monsieur Adama Yoro SIDIBE

