

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 11 au 20 novembre 2020

DECISION N°009/20/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Membres : Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE

**RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION N°
703/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG DU 14 OCTOBRE 2019 PORTANT
RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE
« PALUMETHER » N° 94758.**

LA COMMISSION

Vu L'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977
instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
(O.A.P.I.) ;

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

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° 703/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 14 octobre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PALUMETHER » n° 94758

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE en son rapport ;

Oui Maître NLEND, avocat à la Cour, représentant la société AVENTIS PHARMA d'une part et, le Directeur Général de l'O.A.P.I., d'autre part, en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « PALUMETHER » a été déposée le 30 mars 2017 par la société LIC PHARMA et enregistrée sous le n° 94758, pour les produits de la classe 5, puis publiée au BOPI paru le 13 Mars 2018 ;

Considérant que le 4 Septembre 2018, la société AVENTIS PHARMA SA, représentée par le Cabinet EKANI CONSEILS a fait opposition à cet enregistrement, en invoquant à l'appui son droit antérieur sur la marque « PALUTHER » n° 30686, déposée le 30 avril 1991 dans la même classe 5, régulièrement renouvelée et en vigueur ;

Qu'elle a indiqué que la marque « PALUMETHER » n° 94758 ressemble à la sienne du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, notamment par la reprise de la même syllabe d'attaque « PALU » évocatrice de la maladie du paludisme ainsi que l'incorporation de sa marque « PALUTHER » dans celle attaquée, pour les produits identiques de la classe 5, ce qui est susceptible de créer la confusion dans l'esprit du public pertinent qui pourrait croire que les produits querellés proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement ;

Considérant que par décision n° 703/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 14 octobre 2019, le Directeur général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « PALUMETHER » n° 94758 au motif que les ressemblances visuelles et

phonétiques résultant de la reprise des syllabes « PALU » et « THER » sont prépondérantes par rapport aux différences et qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ;

Considérant que le 06 novembre 2019, la société LIC PHARMA a saisi la Commission supérieure de recours en annulation de cette décision, en articulant deux moyens au soutien de son recours ;

Qu'elle a soutenu, d'une part, que l'enregistrement de sa marque « PALUMETHER » est conforme aux dispositions de l'article 3(b) de l'Accord de Bangui révisé, en ce qu'elle ne ressemble pas à la marque « PALUTHER » au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion, tel que relevé à tort par le Directeur général, les deux termes étant différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ;

Qu'elle a souligné, d'autre part, que les marques « PALUMETHER » et « PALUTHER » servent à produire des ampoules injectables pour soigner le paludisme sous prescription médicale, aucun médecin généraliste ne pouvant confondre les deux produits médicamenteux ;

Considérant que dans son mémoire en défense produit le 28 avril 2020, la société AVENTIS PHARMA SA, représenté par le Cabinet EKANI CONSEILS a prétendu que le dépôt de la marque « PALUMETHER » n°94758 en classe 5 par LIC PHARMA a été opéré de mauvaise foi, après la mise en demeure à elle servie le 03 octobre 2016 suivie de la saisie-contrefaçon effectuée le 02 mars 2017 ;

Que de plus, ce dépôt viole l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé en ce que, la marque « PALUMETHER » qui en est l'objet ressemble à la marque antérieure « PALUTHER » au point de comporter un risque de confusion du point de vue du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas lesdites marques et/ou produits à l'œil ou à l'oreille au même moment ;

Qu'en effet, les deux marques ont des similarités visuelles, auditives, et conceptuelles, et les produits auxquels ils se rapportent sont identiques et destinés au même public, à savoir des médicaments pour traiter le paludisme, ce qui empêche la coexistence desdites marques ;

Considérant que la société AVENTIS PHARMA SA a produit au dossier la grosse du jugement n°1337/2017 du Tribunal de commerce d'Abidjan condamnant la société LIC PHARMA à cesser toute commercialisation ou toute distribution du produit pharmaceutique pour le traitement du paludisme à usage injectable dénommé PALUMETHER, après avoir relevé le risque de confusion induit par cette marque ;

Qu'elle invoque, en outre, la jurisprudence de la Commission européenne dans l'affaire THERMELT C/ THERMAMELT en soulignant que, dès lors que huit lettres sur dix de la marque antérieure sont reproduites par le signe contesté et que ces lettres identiques sont placées dans le même ordre, la tromperie est caractérisée ;

Que les arguments développés par la société LIC PHARMA à l'appui de son recours sont inopérants ;

Considérant que dans sa note de plaidoirie produite à l'audience du 12 novembre 2020, Maître NLEND, conseil de la société LIC PHARMA, a soutenu que l'argument tiré de la condamnation de cette société pour concurrence déloyale est inopérant, les faits et actes juridiques y relatifs étant antérieurs à l'enregistrement de la marque ;

Qu'il a ajouté que le préfixe « PALU » sur lequel le Directeur général s'est fondé pour déduire le risque de confusion est largement utilisé par toutes les entreprises en rapport avec la maladie du paludisme, en sorte que la motivation fondée sur la similitude entre les deux expressions doit être écartée ;

Qu'il a souligné que dans un cas similaire, la Commission supérieure de recours a clairement énoncé, dans sa décision du 26 avril 2012, que les marques « BRONCHOBOS » et « BRONCHOKOD » ne se confondent pas, car le préfix « BRONCHO » est simplement indicateur de la destination thérapeutique des produits servant au traitement des pathologies respiratoires et bronchiques ;

Qu'il a enfin martelé que, dans le cas des marques de médicaments ou pharmaceutiques la confusion n'est pas possible, même en cas de similitudes entre deux marques, lesquelles peuvent coexister dans la mesure où le patient ne peut avoir accès au produit que par l'entremise d'au moins deux professionnels de la santé en l'occurrence un médecin qui prescrit le produit et un pharmacien qui le livre au client ;

Que le client ou consommateur d'attention moyenne ne peut en aucun cas avoir directement accès au produit tel qu'exposé dans les officines médicales et/ou pharmaceutiques et le choix de la consommation de tel produit ne dépend pas de lui, mais des professionnels de la santé dont l'intervention dans le processus d'acquisition du produit met en échec la liberté de choix du consommateur d'attention moyenne ;

Que la liberté de choix du consommateur d'attention moyenne étant inexistante, le risque de confusion est par conséquent inopérant dans la mesure où le choix du produit est contrôlé par des professionnels ;

Que la motivation du Directeur général de l'OAPI sur le risque de confusion doit être écartée et sa décision infirmée ;

Considérant que dans ses observations écrites en date du 16 juillet 2020, le Directeur général a indiqué que les deux marques prises dans leur ensemble ont des similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles ;

Que sur le plan visuel, elles ont la même syllabe d'attaque « PALU » et se terminent toutes deux par « THER », la marque « PALUTHER » étant entièrement comprise dans celle querellée « PALUMETHER » ;

Que sur le plan conceptuel, la syllabe d'attaque « PALU » est évocatrice de la maladie du paludisme ;

Qu'il en a déduit, en raison de l'impression d'ensemble fortement ressemblante des signes en cause et de la similarité des produits auxquels ils se rapportent, que le public pertinent (médecins, pharmaciens, malades) peut croire que ces produits pharmaceutiques proviennent de la même entreprise ou des entreprises liées économiquement, la confusion étant susceptible d'entraîner des conséquences fatales pour les malades ;

En la forme :

Considérant que la requête a été déposée dans les forme et délai légaux ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé 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 » ;

Considérant que le risque de confusion, s'agissant des marques de produits pharmaceutiques, ne s'apprécie pas exclusivement sur la base des ressemblances visuelles et/ ou phonétiques comme l'a relevé à tort le Directeur général dans la décision critiquée ;

Que le degré d'attention du consommateur, qui varie selon la nature des produits ou services couverts par les marques en présence, est plus élevé pour des produits pharmaceutiques connus du milieu médical et délivrés sur conseils du médecin et du pharmacien ;

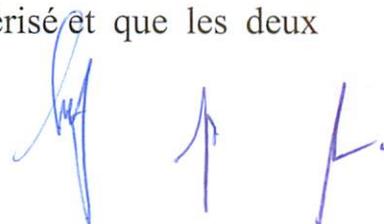
Que le public pertinent par rapport auquel est évalué le risque de confusion pour ces produits est constitué d'une part des professionnels de la médecine, et, d'autre part, des patients en tant que consommateurs finaux ;

Que les premiers font preuve forcément d'un niveau élevé d'attention dans le processus de délivrance des produits pharmaceutiques ; que les seconds non seulement ne choisissent pas délibérément les produits pharmaceutiques, mais les utilisent sur prescription médicale, mais aussi, sont conseillés par les médecins et les pharmaciens sur l'utilisation efficace et efficient de chaque molécule ;

Considérant, au surplus, que le jugement n°1337/2017 du Tribunal de commerce d'Abidjan ayant condamné la société LIC PHARMA pour concurrence déloyale, bien que définitif, ne s'impose pas à la présente instance étant donné qu'il n'invalide pas la marque querellée ;

Que seuls les jugements définitifs rendus dans les Etats membres en matière de validité des titres s'imposent tant aux Etats qu'à l'Organisation, en application de l'article 18 des dispositions générales de l'Accord de Bangui ;

Qu'il s'ensuit que le risque de confusion allégué entre les marques « PALUTHER » et « PALUMETHER » n'est pas caractérisé et que les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion ;



Que c'est donc à tort que le Directeur général a radié la marque « PALUMETHER » n°94758 ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Reçoit la société la société LIC PHARMA en son recours ;

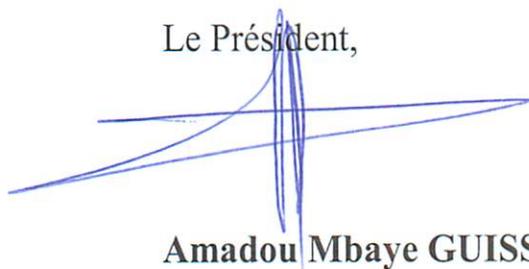
Au fond : Le dit fondé ;

Annule la décision n° 703/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 14 octobre 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PALUMETHER » n° 94758 ;

Dit que les marques « PALUTHER » n° 30686 et « PALUMETHER » n° 94758 se rapportant aux produits de la classe 5 peuvent coexister sans risque de confusion.

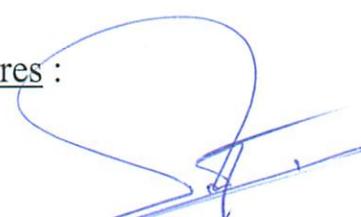
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 novembre 2020

Le Président,

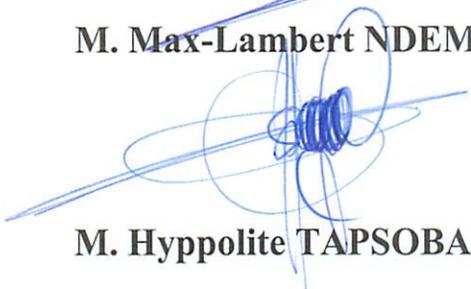


Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



M. Max-Lambert NDEMA ELONGUE



M. Hyppolite TAPSOBA