

DECISION N° 024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n° 69510

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° 69510 de la marque « (Figurative) » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2013 par la société AVENTIS INC, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;

Attendu que la marque « (Figurative) » 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 ;

Attendu que la société AVENTIS INC fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « e Design » n° 57809 déposée le 28 décembre 2007 pour les produits de la classe 5 ; que cette marque est un signe arbitraire, qui n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés ; que sa marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 5 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, qu'elle a le droit d'utiliser sa marque en rapport avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée et pour des produits similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher les tiers, agissant sans son consentement, de faire usage de signe identique ou similaire dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « (Figurative) » n° 69510 conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III dudit Accord, aux motifs qu'outre l'antériorité du dépôt de sa marque pour les mêmes produits, il existe des ressemblances visuelle et conceptuelle manifeste entre les deux marques qui peuvent, à plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les marques en conflit ; que la comparaison des signes et des produits en présence atteste à suffire que les marques sont similaires et par conséquent leur coexistence sur le marché n'est pas envisageable ;

Que les deux marques en conflit sont des marques figuratives ; que prise dans leur ensemble, elles offrent une identité conceptuelle et visuelle, ce qui est de nature à créer une confusion pour la clientèle qui n'a pas en même temps les deux marques sous les yeux ; que la marque antérieure est composée d'un élément « e » stylisé ; que la marque contestée est également composée de l'élément « e » stylisé, qui reproduit à l'identique le signe antérieur ; que cette identité conceptuelle est inéluctablement source de confusion ;

Que du point de vue visuel, les deux marques présentent le même élément figuratif « e » design à l'identique ; qu'elles ont la même construction ; leur structure présente des caractéristiques communes et identiques à savoir le « e » stylisé et produisent une impression d'ensemble identique ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 5 ; qu'il existe un fort risque d'association entre les deux marques lorsque, considérée dans leur ensemble, elles ne recèlent aucune différence tant elles sont quasi-identiques ; que le risque de confusion est également renforcé par la connaissance de la marque antérieure sur le marché ;

Attendu que la société BRISTOL-MYERS SQUIBB Sarl fait valoir dans son mémoire en réponse que contrairement aux allégations de l'opposant, les deux marques sont différentes l'une de l'autre et la confusion ne peut pas se produire sur le marché ;

Que le logo de sa marque « EFFERALGAN » est absolument distinct et n'a rien de similaire avec la marque de l'opposant ; qu'elle est constituée d'une boucle hautement stylisée faite d'une longue touche introductive et d'une longue queue ; que par contre le logo de la marque antérieure est constitué d'une large courbe formée d'une très courte touche introductive qu'on croirait qu'elle n'existe pas et d'une très courte queue ; qu'en position horizontale, sa marque est très longue, ce qui n'est pas le cas de la marque de l'opposant ;

Que bien plus, les produits couverts par les marques en conflit sont vendus par des pharmaciens sur présentation d'une ordonnance médicale ; que ces spécialistes ne peuvent donc pas se tromper sur le produit sollicité ; qu'il est évident qu'en l'absence d'un risque de confusion entre les deux marques prises dans leur ensemble, il y a lieu de rejeter l'opposition et d'admettre la coexistence des deux marques sur le marché ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque n° 57809
Marque de l'opposant

Marque n° 69510
Marque du déposant

Attendu que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, les marques des deux titulaires en conflit sont des marques figuratives, d'une part « e Design » et « e Stylisé » d'autre part, qu'elles produisent une même impression d'ensemble ;

Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 5, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 69510 de la marque «(Figurative) » formulée par la société AVENTIS INC est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 69510 de la marque « (Figurative) » est radié.

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

Article 4 : La société BRISTOL-MYERS SQUIBB Sarl, titulaire de la marque « (Figurative) » n° 69510, 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 19/12/2014

Le Directeur Général



Paulin EDOU EDOU