

DECISION N°322/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « BETASEPT » n°77465

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°77465 de la marque « BETASEPT » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 novembre 2015 par la société ABBOT PRODUCTS OPERATIONS AG, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;
- Vu** la lettre n°7478/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 30 novembre 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BETASEPT » n°77465 ;

Attendu que la marque « BETASEPT » a été déposée le 20 novembre 2013 par la société Jamjoom Pharmaceutical Company Limited et enregistrée sous le n°77465 pour les produits relevant de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n°05 MQ/2014 paru le 13 mai 2015 ;

Attendu que la société ABBOT PRODUCTS OPERATIONS AG fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « BETASERC » n°55939 déposée le 19 mars 2007 dans la classe 5, suite à un contrat de cession totale conclue avec la société ABBOT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. régulièrement inscrit le 19 octobre 2012 ; qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « BETASERC » conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, que ce droit s'étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion, ainsi qu'aux produits identiques ou similaires ; qu'en outre, la validité de sa marque pour les produits relevant de la classe 5 est incontestable,

ce nom étant parfaitement conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui pour constituer une marque valable ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « BETASEPT » n°77465 enregistrée pour les mêmes produits de la classe 5, aux motifs que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit 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 pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Qu'une comparaison des marques en conflit révèle que les six premières lettres de chaque marque sont identiques ; que seules les deux dernières lettres de chaque marque diffèrent ; que visuellement, les deux marques sont presque identiques ; que le préfixe « BETA » est phonétiquement identique ; que les suffixes respectifs des marques en conflit ne diffèrent que par les deux dernières lettres de chaque suffixe ;

Que prises dans leur ensemble, les deux marques « BETASERC » n°55939 et « BETASEPT » n°77465 présentent plus de ressemblances que de différences et le risque de confusion est établi de façon certaine ; que ce risque de confusion

est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour les produits identiques ou similaires de la même classe 5 ; que ces produits en raison de leur nature, leur destination et leur usage disposent des mêmes canaux de distribution et des usages similaires puisque tous concernent la santé ; que la marque « BETASEPT » n°77465 constitue par conséquent une atteinte absolue à ses droits antérieurs ; qu'il convient de prononcer la radiation de cette marque conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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

BETASERC

BETASEPT

Marque n°55939

Marque n°77465

Marque de l'opposant

Marque du déposant

Attendu que la société Jamjoom Pharmaceutical Company Limited n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société ABBOT PRODUCTS OPERATIONS AG ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°77465 de la marque « BETASEPT » formulée par la société ABBOT PRODUCTS OPERATIONS AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°77465 de la marque « BETASEPT » est radié.

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

Article 4 : La société Jamjoom Pharmaceutical Company Limited, titulaire de la marque « BETAMED » n° 73792, 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 14/09/2016

(é) Paulin EDOU EDOU