

DECISION N°357/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « WINSTROL » n°79600

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°79600 de la marque « WINSTROL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 février 2016 par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co ;
- Vu** la lettre n°1087/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 23 mars 2016 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « WINSTROL » n°79600 ;

Attendu que la marque « WINSTROL » a été déposée le 15 mai 2014 par la société LABORATORIOS RAGA S.L et enregistrée sous le n°79600 pour les produits relevant de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n°10 MQ/2014 paru le 31 août 2015 ;

Attendu que la société SANOFI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « WINTHROP » n°6677 déposée le 06 mai 1967 dans la classe 5 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2007 ; qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur le terme « WINTHROP » 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 « WINSTROL » n°79600 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 ;

Que les marques en conflit « WINTHROP » et « WINSTROL » sont des marques verbales ; que leur impression d'ensemble offre une quasi-identité visuelle et phonétique, ce qui est de nature à créer un risque de confusion pour la clientèle qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; que l'effet auditif est marqué par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles ; que visuellement, les deux marques présentent des ressemblances et une similarité évidente ;

Que les deux marques ont une même construction, leurs éléments verbaux sont de longueur identique (huit lettres) et ont en commun (six lettres), dominés par deux séquences WIN/THROP contre WIN/STROL,

toutes les voyelles présentes dans sa marque se retrouvent dans la marque du déposant ; que les termes d'attaques ont une même structure en trois lettres « WIN » et « WIN » ; qu'il existe également un risque d'association entre les deux marques lorsque, considérées dans leur ensemble, elles recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;

Que le 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 «WINSTROL» n°79600 constitue par conséquent une atteinte absolue à ses droits enregistrés 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 la société LABORATORIOS RAGA S.L n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI ; 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°79600 de la marque « WINSTROL » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°79600 de la marque « WINSTROL » est radié.

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

Article 4 : La société LABORATORIOS RAGA S.L, titulaire de la marque « WINSTROL » n°79600, 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 29/12/2016

(é) Paulin EDOU EDOU