

DECISION N° 774/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « SMECTIDRAL » n° 88487

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1294125 de la marque « SMECTIDRAL » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 88487 de la marque « SMECTIDRAL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 17 octobre 2017 par la société Ipsen Pharma, représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 06/OAPI/DG/DGA/DPI/DAJ//SAJ/Madrid du 27 octobre 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SMECTIDRAL » n° 88487 ;

Attendu que la marque « SMECTIDRAL » a été déposée le 11 décembre 2015 par la société WELLNESS INDUSTRIES S.r.L et enregistrée sous le n° MD/8/2016/1294125 et le n° 88487 dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2016 paru 1^{er} décembre 2017 ;

Attendu que la société IPSEN PHARMA fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques ci-après :

- SMECTA n° 84917 déposée le 22 avril 2015 en classe 5 (fondée sur la marque internationale n° 1254689 ;
- SMECTA n° 15964 déposée le 11 mars 1976 en classe 5 et régulièrement renouvelée en 2016 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « SMECTIDRAL » présente de nombreuses similitudes graphique et phonétique avec ses marques antérieure « SMECTA » de telle sorte qu'il existe un risque de confusion certain avec cette dernière ; que sur le plan graphique, les deux marques commencent par le même groupe de lettres « SMECT » et comportent la même voyelle « A » dans la dernière syllabe ; qu'ainsi, elles ont une apparence visuelle très proche, malgré le fait que l'une soit un peu plus longue que l'autre ; que la présence de groupe de lettres identiques dont la forme, aisément reconnaissable au début de chaque marque, retiendra particulièrement l'attention du consommateur moyen qui pourra les confondre facilement ;

Que du point de vue phonétique, on retrouve aussi des ressemblances tout aussi prédominantes ; que les deux marques commencent par le même son « SMECT » et se terminent par le même son « A » ; que dans la deuxième syllabe, le son « K » qui résonne fortement restera facilement en mémoire et, associé au son « A » final que l'on retrouve dans les deux marques, fait que pour le consommateur d'attention moyenne la confusion se fera facilement ;

Qu'il y a un grand nombre de ressemblances et similitudes entre les deux marques et, de ce fait, la confusion est inévitable ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

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

SMECTA **SMECTIDRAL**

Marque n° 84917
Marque de l'opposant

Marque n° 88487
Marque du déposant

Attendu que la société WELLNESS INDUSTRIES S.r.L n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société IPSEN PHARMA ; 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1294125 et de l'enregistrement n° 88487 de la marque « SMECTIDRAL » formulée par la société IPSEN PHARMA est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1294125 de la marque « SMECTIDRAL » est rejetée et l'enregistrement n° 88487 de la marque « SMECTIDRAL » est radié.

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

Article 4 : La société WELLNESS INDUSTRIES S.r.L, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2016/1294125 et de l'enregistrement n° 88487 de la marque « SMECTIDRAL », 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 15 Janvier 2020

(é) Denis L. BOHOSSOU

