

DECISION N° 605/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TALIA » n° 87703

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° 87703 de la marque « TALIA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 15 décembre 2017 par la société IPSEN PHARMA S.A.S, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la lettre n° 034/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG 08 janvier 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TALIA » n° 87703 ;

Attendu que la marque « TALIA » a été déposée le 18 août 2015 par Monsieur DEGMAILI AHMAD et enregistrée sous le n° 87703 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2016 paru le 15 juin 2017 ;

Attendu que la société IPSEN PHARMA S.A.S fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « SMECTALIA » n° 84514 déposée le 17 mai 2016 dans 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 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 à sa marque 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 « TALIA » n° 87703 au motif que cette marque, lorsqu'elle est utilisée pour désigner les produits de la classe 3 est susceptible de semer la confusion et d'induire en erreur les consommateurs et les milieux commerciaux étant donné que cette marque ressemble à sa marque antérieure ; que cette

marque « TALIA » reprend à l'identique une partie prédominante de sa marque « SMECTALIA » ; que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour des 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 du point de vue phonétique, les marques «TALIA » et « SMECTALIA » se prononcent quasiment de la même manière ; que le préfixe « SMEC » qui figure dans sa marque antérieure ne suffit pas pour différencier les deux marques qui sont pour l'essentiel très similaires ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait qu'elles couvrent toutes des produits identiques et similaires des classes 3 et 5 ; de telle sorte que leur coexistence sur le marché est intolérable étant donné que le consommateur d'attention moyenne peut considérer que la marque postérieure constitue une variante de la marque antérieure, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits considérés ;

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

SMECTALIA

Marque n° 84514
Marque de l'opposant

TALIA

Marque n° 87703
Marque du déposant

Attendu que Monsieur DEGMAILI AHMAD n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société IPSEN PHARMA S.A.S ; 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° 87703 de la marque « TALIA » formulée par la société IPSEN PHARMA S.A.S est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 87703 de la marque « TALIA » est radié.

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

Article 3 : Monsieur DEGMAILI AHMAD, titulaire de la marque « TALIA » n° 87703, 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 03 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**