

DECISION N° 248/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« ARTESUN » n° 73132**

**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° 73132 de la marque « ARTESUN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 juillet 2014 par Monsieur DENG MING, représenté par le cabinet FANDIO & PARTNERS ;

Attendu que la marque « ARTESUN » a été déposée le 10 août 2012 par la société GUILIN PHARMACEUTICAL Co. LTD., et enregistrée sous le n° 73132 pour les produits des classes 5, 10 et 16, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2013 paru le 03 janvier 2014 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, Monsieur DENG MING fait valoir qu'il est titulaire de la marque « ARTESUNATE » n° 57651, déposée le 29 novembre 2007 dans les classes 5, 10 et 16 ;

Que par le dépôt de la marque querellée, le déposant a violé les droits rattachés à la marque de l'opposant, notamment en reproduisant à l'identique le radical « ARTESUN » et l'a désigné pour des produits des classes identiques à ceux de l'opposant ;

Que cette reproduction à l'identique du radical « ARTESUN » désignant les produits des mêmes classes crée inévitablement une confusion ou une tromperie auprès du public et viole les dispositions de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ainsi que les droits antérieurs de la marque de l'opposant ;

Que selon les dispositions de l'article 3 (b), 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 services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Qu'aux termes de l'article 3 (d) de la même Annexe, une marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

Qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister, comme le dispose l'article 7 (2) de la même Annexe ;

Qu'il sollicite en conséquence, la radiation de l'enregistrement de la marque « ARTESUN » n° 73132 ;

Attendu que la société GUILIN PHARMACEUTICAL Co. LTD. fait valoir dans son mémoire en réponse que l'opposant n'est pas fondé à quereller l'enregistrement de la marque « ARTESUN » sur le fondement de son droit sur la marque « ARTESUNATE » en raison des différences graphiques et phonologiques relatives aux deux dénominations ;

Que bien plus, ARTESUNATE fait partie de ce que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a codifié comme étant les Dénominations Communes Internationales (DCI); que selon l'OMS, les dénominations Communes Internationales identifient les substances pharmaceutiques ou les principes actifs pharmaceutiques ;

Que selon la codification de l'OMS, la dénomination ARTESUNATE fait référence à un dérivé synthétique de l'artémisinine au même titre que l'artémether, l'arteflene et le dihydroartémisinine (CF WHO DRUG INFORMATION, Vol. 20, n°1, 2006) Page 58 ; que chaque DCI est une appellation unique reconnue au niveau mondial et relève du domaine public ; que l'opposant ne peut donc se prévaloir d'un droit de propriété sur la dénomination ARTESUNATE conformément aux règles posées par le document de référence de l'OMS (Directives sur l'utilisation des dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques) ;

Qu'il ressort que l'opposant utilise une DCI relevant du domaine public par excellence, à des fins privées, toutes choses qui sont contraires à l'esprit et à la lettre des règles de l'OMS en matière de nom de marque de produits pharmaceutiques ; qu'en conséquence, le droit antérieur dont se prévaut Monsieur DENG MING est inexistant ;

Attendu que selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) les Dénominations Communes Internationales (DCI) identifient les substances pharmaceutiques ou les principes actifs pharmaceutiques ; que chaque DCI est une appellation unique reconnue au niveau mondial et relève du domaine public et ne peut faire l'objet d'appropriation privée ; que selon la codification de l'OMS, la dénomination ARTESUNATE est une DCI ; qu'elle fait référence à un dérivé synthétique de « l'artémisinine » publié dans le « WHO DRUG INFORMATION, vol. 20, n° 1, 2006) Page 58 »,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 73132 de la marque « ARTESUN » formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 73132 de la marque « ARTESUN » est rejetée.

Article 3 : Monsieur DENG MING, 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU