

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 12 AU 16 OCTOBRE 2015

DECISION N° 00191 /OAPI/CSR

Sur le recours en annulation de la décision n°0021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 9 janvier 2013 portant radiation de l'enregistrement de la marque « NOVAFER » n° 63951.

LA COMMISSION

Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002.

Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu la décision n°0021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 janvier 2013 susvisée ;

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que *le 25 février 2010* la société MICRO LABS LIMITED a déposé la marque « NOVAFER », enregistrée sous le n° 63951 dans *la classe 5*, ensuite publiée au BOPI n° 5/2010 par *le 14 mars 2011* ;

19100-411

Considérant que la société SANOFI-AVENTIS S.A, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co, a fait opposition à cet enregistrement le **03 juin 2011** en faisant valoir qu'elle est titulaire de la marque « **NOVALFEN** » n° **55235** déposée le **24 novembre 2006** dans la **classe 5** ;

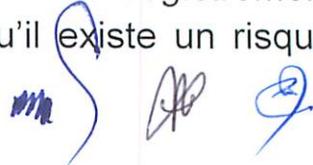
Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à sa **marque « NOVALFEN » n° 55235** dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que sur le plan visuel, la structure de l'élément verbal des deux marques présente des caractéristiques communes et une configuration générale comparable ; que les termes d'attaque « **NOVA** » sont identiques, que les syllabes finales « **FEN** » ou « **FER** » ont le phonème « **FE** » identique ; que seule la lettre « **L** » de sa **marque « NOVALFEN »** et les lettres (**N/R**) qui terminent « **NOVALFEN** » et « **NOVAFER** » divergent, ces différences étant toutefois moins marquantes que les ressemblances en début et fin de mot ;

Que du point de vue phonétique et conceptuel, la marque contestée est quasiment identique à sa marque ; que sur le plan oral les deux marques offrent des **sons identiques « NOVA »** et des **sons similaires « FEN »** et « **FER** » ; qu'elles sont composées chacune de trois syllabes **NOVA/FER** et **NOV/VAL/FEN** ; que les deux marques sont des marques nominales écrites en majuscule avec des caractères en bâton ;

Que prise dans leur ensemble, il existe entre les deux marques un risque de confusion, surtout pour des produits identiques de la classe 5 ;

Considérant que par décision n°0021OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 janvier 2013, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « **NOVAFER** » n° **63951** au motif qu'il existe un risque de



confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classe 5 ; que les différences invoquées par le déposant ne suppriment pas ce risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Considérant que par requête en date du 14 juin 2013, reçue au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI le 20 juin 2013, la société MICRO LABS LIMITED, représentée par le Cabinet ACHUO & PARTNERS LAW OFFICES, AVOCAT – CONSEILS, a formé un recours en annulation auprès de la Commission Supérieure de Recours contre cette décision ;

Qu'elle allègue au soutien de son recours que bien que les marques « **NOVALFEN** » n°55235 et **NOVAFER** » n°63951 couvrent des produits qui ont la même nature et la même destination, ces produits qui sont prescrits par les médecins ne visent pas le traitement d'une même affection ; qu'ils sont vendus par des pharmaciens qui ne peuvent pas confondre l'un à l'autre ; qu'en l'absence d'un risque de confusion, il y a lieu d'admettre la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché et rejeter la demande d'opposition formulée par la société SANOFI – AVENTIS S.A ;

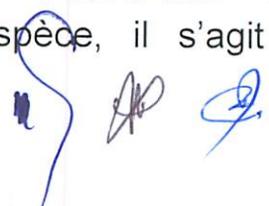
En la forme :

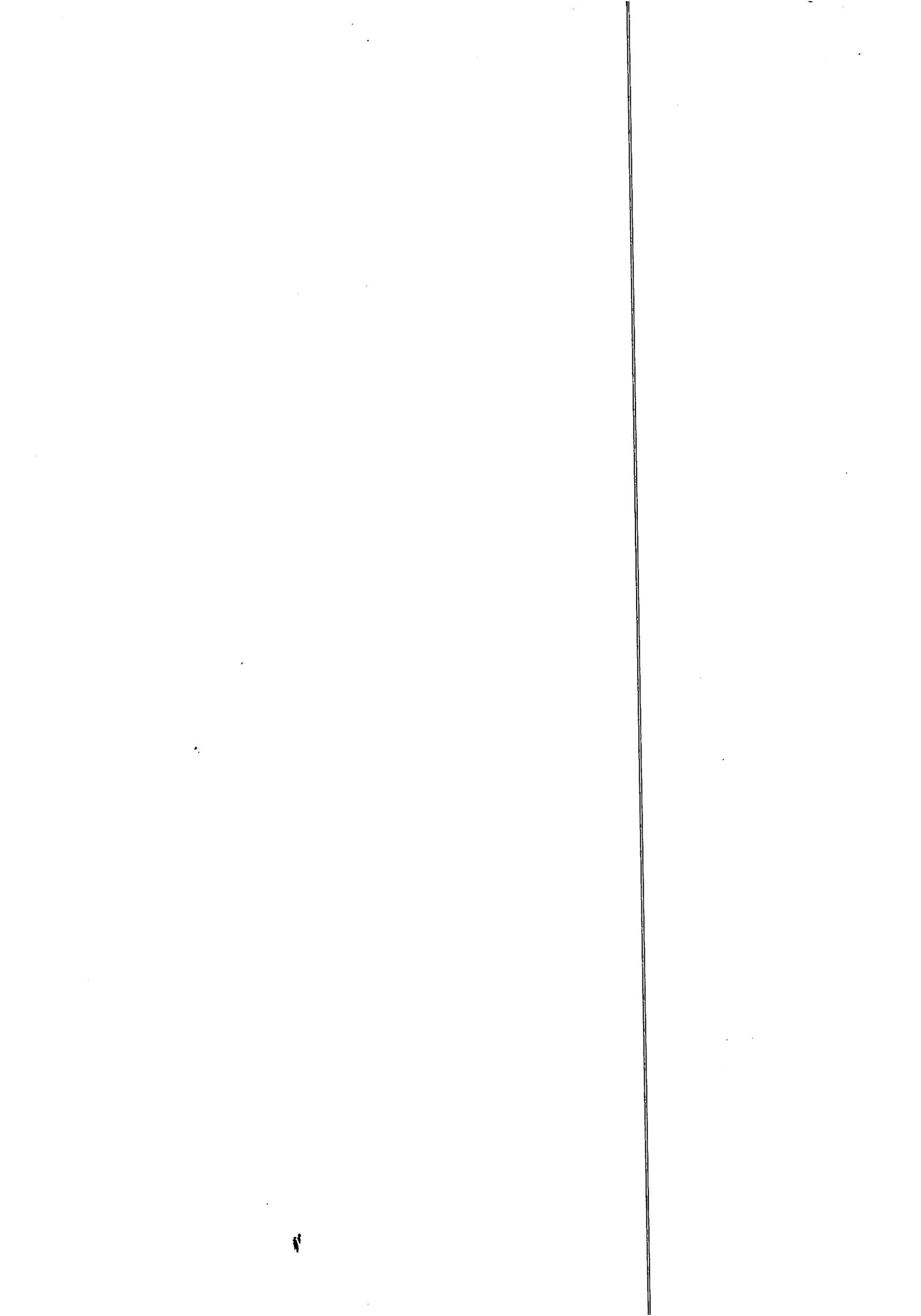
Considérant que le recours formulé par la société MICRO LABS LIMITED est régulier; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui le titulaire d'une marque a le droit d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires à sa marque dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en prenant en compte le public pertinent, c'est-à-dire « *Le consommateur d'attention moyenne* » ; qu'en l'espèce, il s'agit de





produits pharmaceutiques, conçus, prescrits et vendus par des professionnels ; que le consommateur d'attention moyenne est ici un praticien dont le degré d'appréciation est élevé ; qu'il ne peut par conséquent se tromper, s'agissant de deux produits qui ne traitent pas la même maladie ;

Qu'il convient de dire et juger que le risque de confusion en l'espèce est inexistant pour le consommateur d'attention moyenne ;

PAR CES MOTIFS

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : Déclare recevable le recours de la société MICRO LABS LIMITED;

Au fond : le dit fondé ;

Annule la décision n°0021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 janvier 2013.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 octobre 2015

Le Président,



KOUAM TEKAM Jean Paul

Les membres,



Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOÏNA Yves

