

DECISION N° 900/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SURLID » n° 101321

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 12 novembre 2017 ;
- Vu** le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement du 1^{er} janvier 2015 ;
- 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** le certificat d'enregistrement n° 101321 de la marque « SURLID » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 7 décembre 2018 par la société AVENTIS PHARMA, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 0027/2018/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 29 décembre 2017 de la marque « SURLID » n° 101321 ;

Attendu que la marque internationale « SURLID » a été déposée le 29 décembre 2019 au Bureau International sous le n° 1398997 par la société LABORATOIRES GENPHARMA avec désignation de l'OAPI et enregistrée à l'OAPI le sous le n° 101321 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société AVENTIS PHARMA fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « RULID » n° 25668 du 05 août 1985 dans la classe 5 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur à l'OAPI, suite aux renouvellements intervenus en 1995, 2005 et 2015 ;

Que par son dépôt, elle dispose d'un droit de propriété exclusif d'utiliser la marque RULID n° 25668 ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Qu'aux termes de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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 » ;

Que les produits « Pharmaceutical products » sont considérés comme similaires aux produits revendiqués dans sa marque en raison d'une grande proximité quant à leur nature, et leur usage ; qu'ils proviennent de même type d'entreprises, et sont l'objet de procédés de fabrications et de savoir-faire semblables ; qu'ils disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et des mêmes points de ventes que ceux de sa marque antérieure ;

Que les consommateurs d'attention moyenne qui n'ont pas les deux marques sous les yeux, peuvent considérer que la marque « SURLID » n° 101321 du déposant ne constitue qu'une extension ou variante de sa marque « RULID » n° 25668, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces produits ;

Que la pharmacovigilance qui est la prévision et la gestion des risques n'admet pas l'homonymie établie entre ces deux signes, en ce qu'elle peut être source de confusion dans la prescription (prérogative du médecin) et lors de la dispensation ou distribution (prérogative du pharmacien) ;

Que du point de vue visuel, la structure des éléments verbaux des deux marques présente des caractéristiques communes et produit une impression d'ensemble similaire ; que les signes présentent une même construction, ayant en commun le même ordre de lettre, dominé par deux séquences RUL/ID contre SUL/LID ;

Que les termes d'attaques des deux marques « RUL » et « SUL » sont similaires, et les suffixes sont identiques par la présence des lettres « ID » ; qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux signes sous les yeux en même temps ;

Qu'au plan phonétique, les signes se ressemblent de par leur rythme et leur sonorité ; RULID et SURLID, mettant en exergue les sons « UL » et « ID » ; que les termes ont les mêmes syllabes avec une sonorité proche ; qu'en plus, il y a identité des produits en classe 5 pour les deux marques ;

Qu'il y a lieu de procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque « SURLID » n° 101321 appartenant au LABORATOIRES GENPHARMA ;

Attendu que la société LABORATOIRES GENPHARMA n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société AVENTIS 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 l'enregistrement n° 101321 de la marque « SURLID » formulée par la société AVENTIS PHARMA est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°101321 de la marque « SURLID » est radié.

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

Article 4 : La société LABORATOIRES GENPHARMA, titulaire de la marque « SURLID » n° 101321, 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 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU