

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 02 au 10 novembre 2020

DECISION N° 003/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Membres : Monsieur NDEMA ELONGUE MAX-LAMBERT
Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur NDEMA ELONGUE MAX-LAMBERT

Sur le recours en annulation de la décision n°626/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 7 mai 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n°96128 déposée le 23 mai 2017 par la société TAURIAN PHARMA DWC LLC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amadou Mbaye'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NDEMA ELONGUE'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hyppolite TAPSOBA'.

LA COMMISSION

- Vu** Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- 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° 626/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 7 mai 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n°96128 de Monsieur le Directeur général de l'OAPI ;
- Vu** Les écritures des parties ;
- Oui** Monsieur NDEMA ELONGUE MAX-LAMBERT en son rapport ;
- Oui** la société UNI PHARMA KLEON PHARMACEUTICAL LABORATORIES SA représentée par son conseil maître PATRICK F. MODJONA-ESSO DANDAKOU et le Directeur général de l'OAPI en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la société UNI-PHARMA KLEON PHARMACEUTICAL LABORATORIES SA est titulaire de la marque « TRE-BON N » n°78038 déposée le 20 novembre 2013 dans la classe 5, laquelle est en vigueur ;

Considérant que le 18 mai 2018, cette société a formé opposition à l'enregistrement de la marque « TRE-BON », déposée le 23 mai 2017 par la société TAURIAN PHARMA DWC LLC et enregistrée sous le n°96128 dans la même classe puis publiée au BOPI n°11MQ/2017 du 09 avril 2018 ;

Considérant qu'au soutien de son opposition, la société UNI PHARMA a fait valoir l'antériorité de son dépôt et le risque de confusion résultant de ce que les marques en conflit se prononcent de la même manière et couvrent les produits de la même classe 5 ;

Considérant que suivant Décision n° 626/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 7 mai 2019, le Directeur général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n°96128 au motif que la société TAURIAN PHARMA DWC LLC n'a pas réagi à l'avis d'opposition dans le délai, formulée le 18 mai 2018 par la société UNI PHARMA, en application de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Considérant qu'en date du 05 juillet 2019, le Cabinet d'Avocats KONAN LOAN & ASSOCIES, agissant au nom de la société TAURIAN PHARMA DWC LLC, a sollicité l'annulation de cette décision auprès de la Commission supérieure de recours ;

Considérant que la société TAURIAN PHARMA DWC LLC fonde son recours sur les moyens suivants :

- L'absence de risque de confusion entre les marques concurrentes en raison du caractère pharmaceutique des produits concernés, lesquels sont achetés sur prescription médicale délivrée par des professionnels de la santé, ce qui constitue une garantie supplémentaire contre tout risque d'erreur ;
- La coexistence des marques « TRE-BON » et « TREBON N » près d'une décennie sans difficultés particulières ;
- L'antériorité de l'usage par elle de la dénomination « TRE-BON » ;

Considérant que la Direction générale de l'OAPI estime que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé sont applicables ;

Qu'en effet, la notification de l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n°96128 étant datée du 29 mai 2018, la société TAURIAN PHARMA DWC LLC avait jusqu'au 29 août 2018 pour y répondre ;

Que, cependant, la demande relative à la prorogation du délai de réponse n'a été formulé par elle que le 10 octobre 2018, date de production de ses conclusions en réponse ;

EN LA FORME

Considérant que le présent recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ;

SUR LE FOND

Considérant que l'article 18 alinéa 2 de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé dispose : « *l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l'opposant ou à son mandataire. Si la réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié* » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n°96128 est intervenue le 29 mai 2018 ;

Que la société TAURIAN PHARMA DWC LLC avait jusqu'au 29 août 2018 pour y répondre ;

Que cette société n'a répondu à l'avis d'opposition que le 10 octobre 2018, soit plus de trois (3) mois plus tard ;

Que sa demande de prorogation du délai de réponse est inopérante pour avoir été formulée le 10 octobre 2018, c'est-à-dire, postérieurement à l'expiration du délai initial de trois mois fixé par le texte susvisé ;

Que c'est à bon droit que le Directeur général a radié l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n°96128 ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : **Déclare recevable la Société TAURIAN PHARMA DWC LLC en son recours ;**




Au fond : **Le rejette comme mal fondé ;**

**Confirme la décision n°626 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du
07 mai 2019, du Directeur général de l'OAPI portant
radiation de la marque « TRE-BON » n° 96128 ;**

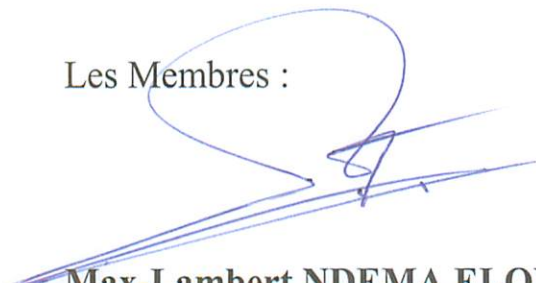
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 10 novembre 2020

Le Président,

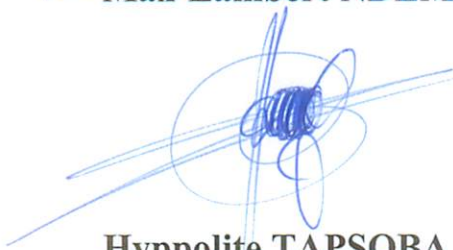


Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



Max-Lambert NDEMA ELONGUE



Hyppolite TAPSOBA