

DECISION N° 583/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ORLIVO » n° 89336

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° 89336 de la marque « ORLIVO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 20 décembre 2017 par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER/INC NGWAFOR & Partners SARL ;
- Vu** la lettre n° 00067/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 18 janvier 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ORLIVO » n° 89336 ;

Attendu que la marque « ORLIVO » a été déposée le 29 août 2014 par la société MICRO LABS LIMITED et enregistrée sous le n° 89336 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2016 paru le 02 octobre 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « OPDIVO » n° 80419, déposée le 25 juillet 2014 dans la classe 5; que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle est la première à enregistrer la marque « OPDIVO » pour les produits de la classe 5 ; que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, cette marque lui appartient ;

Qu'en tant que propriétaire de cette marque, elle a le droit exclusif de l'utiliser, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ce signe sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de

confusion conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque du déposant est phonétiquement, visuellement et conceptuellement identique ou similaire à sa marque ; que la marque du déposant reprend la première et les trois dernières lettres de sa marque ; que l'élément « IVO » commun aux deux marques retiendra le plus l'attention du consommateur ; que celui-ci pourra croire que les marques des deux titulaires sont associées ou proviennent d'un même titulaire ; que cela crée un risque de confusion ; que même si les deuxième et troisième lettres des marques en conflit sont différentes, la marque du déposant n'est pas suffisamment distinctive ;

Que la similarité entre les marques en conflit donne l'impression qu'il y a une liaison dans le commerce entre les produits des deux titulaires ; que l'utilisation de la marque du déposant est susceptible d'induire le public en erreur qui pensera que cette marque est une extension de sa marque ou qu'il a concédé une licence au déposant ; qu'il existe un risque de confusion ; que le risque de confusion est renforcé dans la mesure où les marques en conflit couvrent les produits de la même classe 5 ;

Que sa marque est connue dans l'espace OAPI et dans plusieurs autres pays à travers le monde ; qu'en déposant la marque « ORLIVO », le déposant a voulu tirer profit de la réputation et des avantages de sa marque ;

Que d'après 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 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 similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de confusion ou de tromperie » ;

Que par conséquent, il faut procéder à la radiation de la marque « ORLIVO » n° 89336 appartenant au déposant ;

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

OPDIVO

Marque n° 80419
Marque de l'opposant

ORLIVO

Marque n° 88336
Marque du déposant

Attendu que la société MICRO LABS LIMITED n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ; 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° 89336 de la marque « ORLIVO » formulée par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 89336 de la marque « ORLIVO » est radié.

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

Article 4 : la société MICRO LABS LIMITED, titulaire de la marque « ORLIVO » n° 89336, 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 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**