

DECISION N° 626/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n° 96128

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° 96128 de la marque « TRE-BON » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 18 mai 2018 par la société UNI-PHARMA KLEON PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A. ;
- Vu** la lettre n° 00734/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MEZ du 29 mai 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TRE-BON » n° 96128 ;

Attendu que la marque « TRE-BON » a été déposée le 23 mai 2017 par la société TAURIAN PHARMA DWC LLC et enregistrée sous le n° 96128 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2017 paru le 09 avril 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société UNI-PHARMA-KLEON PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A. fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « TREBON N » n° 78038 déposée le 20 novembre 2013 dans la classe 5 ; que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que d'après l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui qui le premier, en a effectué le dépôt ; que seul le dépôt confère le droit de propriété sur une marque, droit exclusif que ne peut conférer le droit de création de celle-ci, encore moins son usage ; que le dépôt de sa marque est antérieur à celui du déposant ;

Que les marques en conflit se prononcent de la même manière et couvrent les produits de la classe 5 alors qu'elles font allusion à deux produits différents se prescrivant dans des indications différentes ; que sa marque est un expectorant

utilisé pour la toux et se prescrit même à des enfants ; que la marque du déposant est utilisée pour les dysfonctionnements érectiles ;

Qu'au terme de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui (in fine), en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ;

Qu'en conséquence, il plaira à l'Organisation de procéder à la radiation pure et simple de la marque « TRE-BON » n° 96128 ;

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

trebon N[®]

Marque n° 78038

Marque de l'opposant

TRE-BON

Marque n° 96128

Marque du déposant

Attendu que la société TAURIAN PHARMA DWC LLC, n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société BIOFARMA le 18 mai 2018 ; que la notification de l'avis d'opposition à l'enregistrement de la marque « TRE-BON » n° 96128 est datée du 29 mai 2018 ; que la société TAURIAN PHARMA DWC LLC avait jusqu'au 29 août 2018 pour répondre à cet avis d'opposition ; que sa demande, relative à la prorogation du délai de réponse, a été formulée le 10 octobre 2018 ; que les conclusions en réponse produites le 10 octobre 2018 et les observations orales du 27 mars 2019 ne suppléent pas l'obligation de déposer les écrits dans les délais impartis ; 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 de la marque « TRE-BON » n° 96128 formulée par la société UNI-PHARMA KLEON PHARAMCEUTICAL LABORATORIES S.A. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 96128 de la marque « TRE-BON » est radié.

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

Article 4 : La société TAURIAN PHARMA DWC LLC, titulaire de la marque « TRE-BON » n° 96128, 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 07 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**