

DECISION N° 957/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de
l'enregistrement de la marque « SANDRO » n° 105374**

**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 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2018/14354439 de la marque « SANDRO » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 105374 de la marque « SANDRO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 septembre 2019 par la société NOVARTIS AG, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 017/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 19 septembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SANDRO » n° 105374 ;

Attendu que la marque « SANDRO » a été déposée le 17 octobre 2018 par la société SO. FARMA. MORRA S.p.a et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° MD/8/2018/1435439 et à l'OAPI sous le n° 105374, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2019 paru 08 mars 2019 pour désigner les produits suivants « *produits pharmaceutiques ; compléments d'apport alimentaire et préparations diététiques ; aliments pour bébés.* » de la classe 5 ;

Attendu que la société NOVARTIS AG fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « SANDOZ » n° 59794 déposée le 27 août 2018 dans les classes 5 et 10 ; 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 dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « SANDRO » n° 105374 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 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 pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Qu'outre l'antériorité de sa marque pour des produits identiques et similaires de la classe 5, la marque « SANDRO » n° 105374 du déposant présente des ressemblances visuelle et phonétique avec sa marque antérieure « SANDOZ » n° 159794 ; que cette marque reprend le préfixe « SAND » qui est la partie prépondérante et dominante de sa marque antérieure ; que le suffixe « RO » est en lui seul insuffisant pour supprimer ce risque de confusion ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 5 ; que dès lors, la coexistence des deux marques sur le marché est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant dont l'enregistrement porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

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

SANDOZ

Marque n° 59794
Marque de l'opposant

SANDRO

Marque n° 105374
Marque du déposant

Attendu que la société SO. FARMA. MORRA S.p.a n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition formulée par la société NOVARTIS AG ; 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1435439 et à l'enregistrement n° 105374 de la marque « SANDRO » formulée par la société NOVARTIS AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1435439 de la marque « SANDRO » est rejetée et l'enregistrement n° 105374 de la marque « SANDRO » est radié.

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

Article 4 : La société SO. FARMA. MORRA S.p.a, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2018/1435439 et de l'enregistrement n° 105374 de la marque « SANDRO », 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU