

DECISION N° 1188/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « CLOMILEN » n° 111404

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° 111404 de la marque « CLOMILEN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 14 août 2020 par la société AVENTISUB, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co ;
- Vu** la lettre n° 000916/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 26 août 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « CLOMILEN » n° 111404 ;

Attendu que la marque « CLOMILEN » a été déposée le 25 octobre 2019 par la société EXPHAR et enregistrée sous le n° 111404 pour les produits de la classe 5 ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2020 paru le 14 février 2020 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société AVENTISUB LLC fait valoir qu'elle est titulaire des marques « CLOMID » n° 25074 et 45335 déposées respectivement les 07 décembre 1984 et 03 octobre 2001 pour les produits de la classe 5 ;

Que sa marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 5 en ce sens qu'elle n'est pas d'un usage étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques et ne sert ni à identifier la composition des produits, ni à évoquer leurs propriétés ;

Qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur sa marque en rapport avec les produits couverts par son enregistrement conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a également le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que conformément aux dispositions de 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 ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la totalité des produits revendiqués par la marque du déposant en classe 5 uniquement, se trouve de manière identique respectivement incluse dans le libellé de sa marque ; que ces produits ont la même nature, le même usage et ont les mêmes circuits de distribution ;

Que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux produits sous les yeux, peut considérer que la marque du déposant est une variante de sa marque ; que cela est de nature à créer un risque de confusion ;

Que sur un tout autre plan, le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion, c'est le pendant d'Hippocrate qui se traduit par la maxime latine « Primum non nocere » ; que par ailleurs, la pharmacovigilance qui est la prévision et la gestion des risques n'admet pas l'homonymie établie entre ces deux signes, car elle peut être source de confusion dans la prescription (prérogative du médecin) et lors de la dispensation ou distribution (prérogative du pharmacien) ;

Que la marque du déposant reprend de manière quasi-identique sa marque ; que les marques ont le même ordre de lettres ; que les éléments d'attaques « CLOMI » sont identiques ; qu'en plus les marques se ressemblent de par leur rythme, leur sonorité et leur prononciation ; que les différences entre les marques sont si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'elle sollicite la radiation de la marque « CLOMILEN » n° 111404 ;

Attendu que la société EXPHAR n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société AVENTISUB LLC ; 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 « CLOMILEN » n° 111404 formulée par la société AVENTISUB LLC, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 111404 de la marque « CLOMILEN » est radié.

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

Article 4 : la société EXPHAR, titulaire de la marque « CLOMILEN » n° 111404, 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**