

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 17 au 21 juillet 2023

DECISION N° 009/23/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

Sur le recours en annulation de la décision n° 1184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « DESYREL » n° 112501.

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- 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° 1184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;



Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

Ouï Le Directeur Général en ses observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « DESYREL » a été déposée le 20 décembre 2019 par la société GALDIA GLOBAL LTD et enregistrée sous le n° 112501 pour les produits de la classe 5 ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2020 paru le 10 avril 2020 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 19 août 2020 par la Société BIOFARMA S.A.S, représentée par le cabinet SCP AFRIC'INTEL CONSULTING, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

Que par décision n°1184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021, le Directeur Général de l'OAPI rejette l'opposition à l'enregistrement de la marque « DESYREL » n° 112501, aux motifs qu'en matière de marques pharmaceutiques ou de médicaments il ne saurait y avoir de confusion possible même en cas de similitude entre deux marques pharmaceutiques ;

Que le patient ne peut avoir accès au produit généralement au moins que par l'entremise de deux professionnels de la santé en l'occurrence un médecin qui prescrit et un pharmacien qui livre le produit au client ;

Que le client ou consommateur d'attention moyenne ne peut en aucun cas avoir directement accès au produit tel qu'exposé dans les officines médicales et/ou pharmaceutiques et le choix de la consommation d'un tel produit ne dépend pas de lui mais des professionnels de santé dont l'intervention dans le processus d'acquisition du produit met en échec la liberté du choix du consommateur ;

Que le risque de confusion est donc inopérant dans la mesure où le choix du produit est contrôlé par des professionnels ;

Que par la demande en date du 16 septembre 2021, enregistrée le 21 septembre de la même année, sous le numéro 0087, le cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING, agissant pour le compte de la Société BIOFARMA S.A.S, sollicite l'annulation de ladite décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, appuyés des pièces justificatives,

le conseil du recourant allègue que la Société BIOFARMA S.A.S est propriétaire de la marque internationale « TERZYREL » n° 1305483, enregistrée à l'OAPI sous le n° 90789 en classe 5 en date du 03 mars 2016 ;

Que selon elle, la Commission d'opposition reconnaît qu'une appréciation particulière est nécessaire pour évaluer le risque de confusion entre des marques couvrant des produits pharmaceutiques ;

Que ladite Commission estime que le public à prendre en considération pour évaluer le risque de confusion est un professionnel de santé ;

Que le risque de confusion ne peut être réalisé du fait que le consommateur d'attention moyenne est un praticien dont le degré d'attention est élevé ;

Qu'elle poursuit en insistant sur le fait que malgré l'intervention d'un professionnel de santé, un risque de confusion est possible ;

Que la Commission d'opposition n'a pas tenu compte de tous les éléments pertinents propres à l'appréciation du risque de confusion dans le cas particulier des produits pharmaceutiques ;

Que la prise en considération de ces éléments permet de constater sans équivoque les similitudes qui favorisent un risque de confusion entre les marques en conflit ;

Que d'abord, le risque de confusion par la faute du professionnel de santé due à la similarité de produits pharmaceutiques est reconnu et défini par plusieurs agences de sécurité du médicament ;

Que la confusion entre les dénominations de médicament apparaît comme l'une des causes principales des erreurs médicamenteuses ;

Que l'erreur de délivrance peut s'avérer secondaire à une erreur survenue lors d'une étape antérieure du circuit du médicament ;

Qu'au-delà de la reconnaissance théorique, le risque de confusion par le professionnel de santé se manifeste en pratique avec des dommages réels pour les patients qui sont les consommateurs ;

Que parfois les gens ne communiquent pas bien leurs besoins, ce qui peut

mener à des erreurs ;

Que vaut mieux poser plus de questions que de risquer la confusion ;

Que par exemple, un homme se présente à la pharmacie et demande à une technicienne la différence entre le « *Peglyte MD* » et le « *Pedialyte MD* » ;

Qu'elle réfère l'homme au pharmacien, mais, arrivé devant lui, l'homme ne répète pas sa question et présente simplement un papier portant avec la mention « *Peglyte* » ;

Que l'erreur peut également provenir des intervenants dans le circuit de délivrance du médicament ;

Que le risque de confusion en matière pharmaceutique doit également être apprécié en rappelant que certains médicaments peuvent être vendus sans prescription et/ou en libre-service dans les officines selon les réglementations en vigueur ;

Que dans cette hypothèse, l'intervention du professionnel de santé sera minime, voire inexistante ;

Que le risque de confusion doit également être apprécié au regard de l'application thérapeutique ;

Qu'en effet, le degré d'attention du public pertinent (professionnel ou non) pourrait être moins élevé pour des cas des médicaments ayant vocation à soigner dans des troubles bénins : douleurs ou maux physiques mineurs (analgésiques, somnifères, onguents curatifs, etc.) ;

Que les marques en conflit sont similaires et désignent des produits identiques et similaires de la classe 5 ;

Que ces ressemblances ont d'ailleurs été retenues par la Commission d'opposition dans sa décision ;

Qu'elle constate enfin le risque de confusion entre les marques en conflit ;

Que par voie de conséquence, elle sollicite l'annulation de la décision 1184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant rejet de l'opposition à

l'enregistrement de la marque n° 112501 « DESYREL » et la radiation de la marque n° 112501 « DESYREL » ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 7 alinéa 2 et 10 alinéa 2 du Règlement portant Organisation et Fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté par le Conseil d'Administration de l'OAPI à Nouakchott le 4 décembre 1998 et aménagé à N'djaména le 4 novembre 2001, la société GALDIA GLOBAL LIMITED, représentée par le Cabinet ISIS CONSEILS, n'a pas réagi dans le délai légal à l'acte de notification de recours du 27 Octobre 2021 ;

Considérant que selon les observations écrites du Directeur Général de l'OAPI en date du 10 Janvier 2022, les produits de la marque querellée apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres, à ceux de la marque de l'opposant ;

Qu'il s'agit de produits pharmaceutiques ou à usage médical ;

Que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en tenant compte du public pertinent en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne ;

Que poursuivant ses observations, il estime qu'il s'agit également de produits essentiellement pharmaceutiques, des produits à usage médical ;

Que ceux-ci sont conçus, prescrits et vendus par des professionnels ;

Que le consommateur d'attention moyenne est ici un praticien dont le degré d'appréciation est élevé ; qu'il n'existe pas un risque de confusion pour celui-ci ;

EN LA FORME,

Considérant que le recours formé par la Société BIOFARMA S.A.S, représentée par le Cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING, Mandataire agréé - Yaoundé (Cameroun) est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND,

Considérant que la Société BIOFARMA SAS, représentée par le Cabinet AFRIC'INTEL CONSULTING FIRM, Mandataire agréé - Yaoundé (Cameroun), sollicite annulation de la décision n°1184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « DESYREL »

n° 112501 ;

Considérant qu'au sens de l'article 3 de l'annexe III de l'Accord de Bangui du 24 Février 1999 : « *Une marque ne peut être valablement enregistrée si :*

a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ;

b) 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 ;

c) elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ;

d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ; e) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviation ou sigle, ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un État ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet État ou de cette organisation » ;

Mais, considérant qu'en matière de marques pharmaceutiques ou de médicaments, il ne saurait y avoir de confusion possible même en cas de similitude entre deux marques pharmaceutiques ;

Que le patient ne peut avoir accès au produit que par l'entremise généralement au moins de deux professionnels de la santé en l'occurrence un médecin qui prescrit et un pharmacien qui livre le produit au client ;

Que le client ou consommateur d'attention moyenne ne peut en aucun cas avoir directement accès au produit tel qu'exposé dans les officines médicales et/ou pharmaceutiques et le choix de la consommation d'un tel produit ne dépend pas de lui mais des professionnels de santé dont l'intervention dans le processus d'acquisition du produit met en échec la liberté du choix du consommateur ;

Que le risque de confusion est donc inopérant dans la mesure où le choix du produit est contrôlé par des professionnels ;

Que l'opposition porte sur les produits suivants de la classe 5 : « *Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; fongicides* » ;

Que la marque de l'opposant couvre les produits suivants de la classe 5 : « *Préparations pharmaceutiques; préparations vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; implants à usage pharmaceutique ; médicaments implantables ; substances diététiques à usage médical; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments alimentaires pour animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides* » ;

Que les produits de la marque querellée apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres, à ceux de la marque de l'opposant ;

Qu'il s'agit de produits pharmaceutiques ou à usage médical ;

Que les marques des deux titulaires en conflit se présentent de la manière suivante :

TERZYREL

DESYREL

Marque de l'opposant
Marque n° 90789

Marque du déposant
Marque n° 112501

Que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en tenant compte du public pertinent en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne ;

Que les deux marques en conflit sont de produits essentiellement pharmaceutiques, des produits à usage exclusivement médical ;

Que ceux-ci sont conçus, prescrits et vendus par des professionnels, malgré qu'elles se prononcent presque de la même manière ;

Que le consommateur d'attention moyenne est ici un praticien dont le degré d'appréciation est élevé ;

Que le risque de confusion ne saurait être attribué à ce consommateur, mais aux professionnels médicaux et pharmaceutique formés à cet effet ;

n°1184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « DESYREL » n° 112501 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la Société BIOFARMA SAS en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;**

En conséquence, confirme décision n°1184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « DESYREL » n° 112501 et notamment la coexistence des deux marques dans l'espace OAPI ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 19 juillet 2023

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les Membres


Bertrand Quentin KONDROUS


Noël KOLOMOU