

DECISION N° 750/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SERENUS » n° 89768

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° 89768 de la marque « SERENUS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 avril 2018 par la société BIOFARMA, représentée par le Cabinet AFRIC'INTEL Consulting ;
- Vu** la lettre n° 0642/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG 16 mai 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SERENUS » n° 89768 ;

Attendu que la marque « SERENUS » a été déposée le 23 juin 2016 au nom de la société SERENUS BIOTHERAPEUTICS LIMITED et enregistrée sous le n° 89768 dans les classes 1 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 06 MQ/2017 paru le 1^{er} novembre 2017 ;

Attendu que la société BIOFARMA fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque antérieure « SERENONE » n° 85128 déposée le 17 août 2015 dans la classe 5 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en tant que propriétaire de sa marque, elle a le droit exclusif d'utiliser celle-ci en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque 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 « SERENUS » n° 89768 a été enregistrée en violation des dispositions des articles 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, en ce qu'elle présente des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle avec sa marque antérieure ; qu'elle peut à plusieurs égards, créer un risque de confusion

avec cette dernière pour les produits identiques de la même classe 5 et pour des produits similaires des classes 1 et 5 ;

Que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que les consommateurs et les milieux commerciaux peuvent par conséquent considérer que la marque postérieure constitue une nouvelle extension des marques antérieures, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance de ces produits identiques ; que la marque « SERENUS » n° 89768 n'est pas valablement enregistrée et constitue une violation à ses droits enregistrés antérieurs ; qu'il y a lieu de prononcer sa radiation ;

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

SERENUS

Marque n° 85128
Marque de l'opposant

Marque n° 89768
Marque du déposant

Attendu que la société SERENUS BIOTHERAPEUTICS LIMITED n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société BIOFARMA ; 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° 89768 de la marque « SERENUS » formulée par la société BIOFARMA est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 89768 de la marque « SERENUS » est radié.

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

Article 4 : La société SERENUS BIOTHERAPEUTICS LIMITED, titulaire de la marque « SERENUS » n° 89768, 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 22 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**