

■ Comprendre les procédures d'examen et de refus à L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

Webinaire sur le système de Madrid

Sidonie Fouda
Annick Sitchommeu

Le 11 mai 2022

Nos experts



Sidonie Fouda

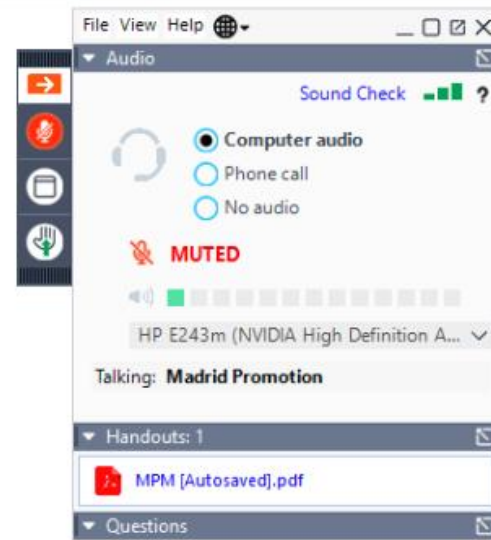
Juriste, Service des marques,
Direction des Marques et
autres Signes Distinctifs
OAPI



Annick Sitchommeu

Assistante administrative, Service des
marques, Direction des Marques et
autres Signes Distinctifs
OAPI

Comment utiliser *GoToWebinar*



PLAN

- Introduction
 - Présentation de l'OAPI
 - Cadre juridique pour l'enregistrement des marques à l'OAPI
- I. Les préalables à l'introduction d'une demande d'enregistrement de marque
 - Le choix du signe
 - La recherche d'antériorité

- Les voies de dépôt
- II. La procédure d'examen d'une demande d'enregistrement de marque
 - Examen de recevabilité
 - Examen préliminaire
 - Publication en vue de l'examen des motifs relatifs de refus examen administratif/forme
 - Examen des motifs absolus de refus
- Petits conseils pour éviter une notification ou un rejet (refus)

Présentation de l'OAPI

- L'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
- Créée le 13 septembre 1962
- Regroupe 17 Etats pour une population d'environ 180 million d'habitants

Carte géographique des États membres



Cadre juridique

- Accord de Bangui Acte du 14 décembre 2015 et l'annexe III relative aux marques de produits et de services entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2022
- Le règlement d'application de l'AB
- Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid
- Le règlement d'application sur les marques internationales
- le traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006
- *Et les autres conventions internationales signées par l'OAPI*

Les préalables à l'enregistrement

- Le choix du signe (L'article 2 de l'annexe III de l'AB)
 - Les signes traditionnels (verbale, figurative, complexe)
 - Les sons,
 - Les phrases musicales,
 - Les signes audiovisuels
 - Marques en série

■ La recherche d'antériorité

Elle consiste à adresser une demande payante (95.000F CFA) pour une classe et 10,000f CFA en plus pour chaque classe) au directeur général de l'OAPI afin de vérifier s'il n'existe pas de titres identiques ou similaires pouvant faire échec à un signe que l'on souhaite déposer.

*95,000F CFA = **145,23 Euro***

*10,000F CFA = **15,29 Euro***

- Les voies de dépôt
 - Dépôt direct
 - Dépôt boîte
 - Dépôt électronique
 - Dépôt par la poste ou par les services de messagerie
 - Dépôt via l'administration nationale compétente (SNL)
 - Désignation de l'Organisation dans un enregistrement international de marque

Procédure d'examen d'une demande d'enregistrement

- Examen de recevabilité (art.13 III.AB)
 - Vérification de la demande d'enregistrement et éventuellement des pièces qui l'accompagnent
 - Vérification de la preuve du paiement de la taxe de dépôt qui s'élève à 360.000f CFA (550,36 euro) pour une classe et 75.000f CFA (114,66 euro) pour chaque que au dessus.

■ Examen préliminaire

- Le signe satisfait-il aux prescriptions techniques (netteté, visibilité, lisibilité) nécessaires pour une bonne publication?
- Le signe n'est-il pas de nature à porter atteinte à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs?

Les préalables à l'enregistrement

■ Éléments publiés

- Le numéro de la demande,
- La date de dépôt de la demande
- Les produits et ou services auxquels s'applique la marque ainsi que les numéros de classes
- La dénomination sociale ou les noms et prénom du déposant ainsi que son adresse
- <http://www.oapi.int/index.php/fr/brevets>

■ La ou les priorité(s) revendiquée(s)

■ Les noms et adresse du mandataire, le cas échéant.



La publication ouvre la période d'opposition
qui s'étend sur 3 mois

Pendant cette période, tout intéressé peut formuler une
opposition sur le fondement de l'art. 2 et 3 de l'annexe
III de l'AB.

- Signes admis en tant que marque
- Distinctivité, déceptivité, contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs, similarité avec un symbol officiel d'un Etat ou d'une Organisation internationale
- Droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant

L'examen de forme/examen administratif

Formulaire M301 en vigueur dûment renseigné et sans irrégularité

- les documents exigibles (*pouvoir, document de priorité, règlement d'usage, traduction/translittération du signe, traduction de la priorité, document de cession de priorité, règlement de copropriété*) ont été déposés et sont en cohérence avec la demande
- Preuve du paiement de toutes les taxes exigibles

■ Consulter le formulaire M301 de l'OAPI

http://www.oapi.int/Ressources/M301/Demande_MA_301.pdf

NB: en ce qui concerne la forme, les marques désignant l'OAPI via le BI ne sont pas entièrement soumises à cet examen.

L'examen substantif / motifs absolus de refus

Cet examen consiste à apprécier le signe en rapport avec les produits et/ou services demandés .

- **L'OAPI vérifie si la marque déposée est distinctive**
marque dépourvue de caractère distinctif si :
le signe est, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, usuelle ou générique des produits et/ou services désignés par la demande de marque examinée

- Les signes qui créent dans l'esprit du public une fausse impression d'un lien avec une personne ou une institution publique ne sont pas acceptés
- L'OAPI n'accepte pas de signe contraire à la loi
- L'OAPI n'enregistre pas de marques trompeuses (la composition, l'origine, la nature...)
- L'OAPI n'admet pas de signes identiques ou similaires aux symboles officiels d'un Etat ou d'une organisation internationale
- L'OAPI tout comme les autres offices n'admet pas les (DCI) désignations commune internationale comme marques

■ La liste de produits et services doit être claire et précise
Apporter des précisions lorsqu'on veut utiliser des libellés
tels que:

Classe 7: machine

Classe 37: réparation; services d'installation

Classe 40: traitement de matériaux

Classe 45: services personnel et sociaux rendus par des
tiers destinés à satisfaire des besoins des individus

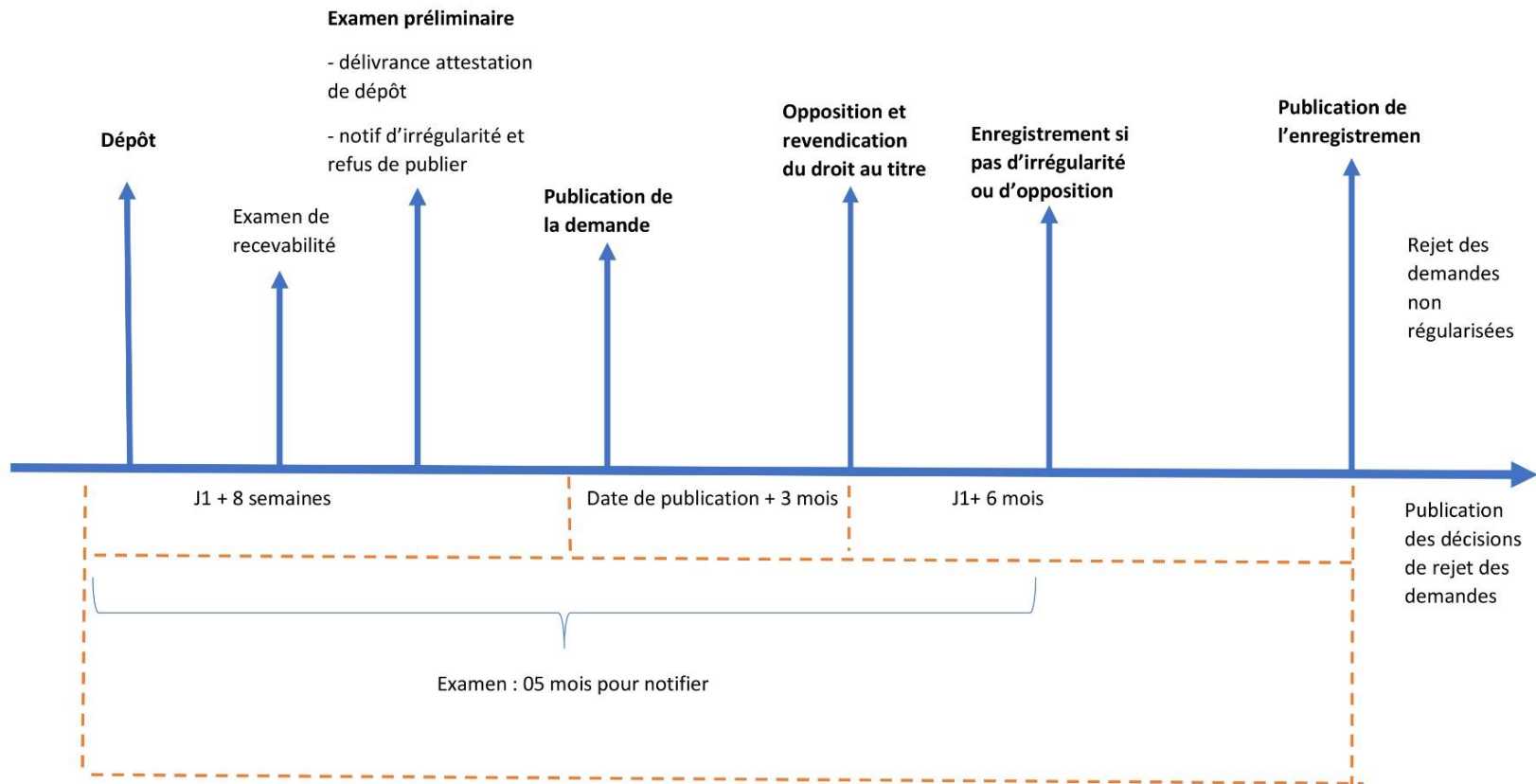
Classe 35: service de vente

voir note circulaire n ° 22-0005 du 28/02/2022

Irrégularités liées à l'examen des motif absolus de refus

Motifs d'irrégularité	Dispositions légales	Références légales	Régularisation souhaitée
La marque soumis à l'enregistrement est dépourvue de caractère distinctif.	Une marque « dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signe ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ; »	Article 3.a) annexe III de l'AB	Ne peut être enregistrée Elle sera rejetée
La marque est contraire à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs et/ou aux lois.	« Elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois. »	Article 3.c) annexe III de l'AB	Ne peut être enregistrée Elle sera rejetée
La marque soumise à l'enregistre est déceptive (trompeuse) Le signe soumis ne peut constituer une marque	« elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristique des produits ou services considérés »	Article 3.d) annexe III de l'AB	Ne peut être enregistrée Elle sera rejetée Ne peut être enregistré il sera rejeté

Procédure d'enregistrement de marque à l'OAPI



Petits conseils pour éviter une notification ou un rejet

- Choisir un signe clairement distinctif
- Lister avec clarté et précision les produits ou services pour lesquelles l'enregistrement est demandé,
- Éviter l'usage de termes qui insinuent que l'énumération n'est pas exhaustive
- Veiller à la cohérence entre les informations des différentes pièces du dossier et celles indiquées sur le formulaire

- Répondre dans les délais aux notifications sur la forme
 - Délai de refus 18 mois
 - Délai pour recevoir une réponse à la notification de refus: 3 mois à compter de la date de transmission de la notification au bureau international, via un mandataire local.

■ Questions?

Certificat de participation

- Partagez votre certificat sur [LinkedIn](#), [Twitter](#) et d'autres réseaux sociaux



Mentionnez **#MadridSystem**

Podcast du Système de Madrid

WIPOD – International Trademark System Talks

■ Spotify 

■ Apple Podcasts 

■ Google Podcasts 

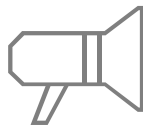


Se tenir informé



■ Notre site Web

Consultez le site Web du [système de Madrid](#)



■ Bulletins d'information

Abonnez-vous aux [actualités du système de Madrid](#)



■ Webinaires

Consultez les archives des [webinaires](#) de Madrid et les nouveaux sujets



■ Chaîne YouTube

Consultez nos vidéos sur le système de Madrid sur [YouTube](#)



■ Tutoriels

Regardez nos [tutoriels vidéos Madrid "How-to"](#)



■ Contactez-nous

[Envoyez-nous](#) vos questions, commentaires ou suggestions