

DECISION N° 707/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ASOMEX » n°93807

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°93807 de la marque « ASOMEX » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 octobre 2018, par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & CO Sarl ;
- Vu** la lettre N°0948/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 30 août 2018, communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ASOMEX » n°93807 ;

Attendu que la marque « ASOMEX » a été déposée le 09 septembre 2017 par la société EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED, et enregistrée sous le n°93807 pour les produits de la classe 05, ensuite publiée au BOPI N° 06 MQ/2017 paru le 13 février 2018 ;

Attendu que société SANOFI fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque "AMODEX " n°34441 du 03 novembre 1994, classe 05 et que cette marque est valable au sens de l'article 2 alinéa 1 pour désigner les produits de la classe susmentionnée ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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, 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 » ;

Que la marque querellée couvre les produits identiques aux siens et qu'il convient de noter que la totalité des produits revendiqués par la marque attaquée sont identiques et inclus dans le libellé des produits de sa marque ;

Qu'en outre ces produits disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente et que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer à tort que la marque querellée est une variante ou extension de sa marque ;

Que le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion, donc il devient impérieux de nommer les médicaments de manière clairement différente afin d'éviter toute erreur médicamenteuse ou risque de confusion ;

Que la pharmacovigilance qui est la prévention 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 et la dispensation du produit ;

Que prises dans leur ensemble, les deux marques sont des marques verbales et que leur impression d'ensemble offre une quasi identité visuelle et phonétique, ce qui est de nature à créer une confusion pour la clientèle qui n'a pas en même temps les deux marques sous les yeux ;

Qu'en comparant les signes en présence, les deux marques sont verbales et que l'effet auditif est influencé par la cadence et la suite des voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères ;

Que visuellement les marques présentent des ressemblances et similarité évidentes car étant toutes deux des marques nominales ; que les deux signes présentent une même construction, le même ordre de lettres dominés par trois séquences rythmiques ;

Que sur le plan phonétique, les marques en présence se ressemblent par une sonorité commune, la cadence et le rythme étant identiques, la prononciation des marques étant quasi identique ;

Que de ce fait la marque contestée constitue une imitation de sa marque et ne peut être acceptée comme marque pour désigner des produits de la classe 5 sans porter atteinte à ses droits ;

Attendu que la société EMCURE PHARMACEUTICALS LTD dans sa réponse indique que ce serait injuste de comparer les produits uniquement dans

leur usage général, qu'il requiert de noter le but pour lequel le produit serait utilisé ;

Que pour s'assurer du probable risque de confusion entre les marques des produits pharmaceutiques, certains facteurs pertinents doivent être pris en considération : si les produits couverts sont utilisés pour le même maladie ou si les médicaments sont prescrits sous ordonnance ou en vente libre ;

Que le produit de la marque « AMODEX » est un antibiotique dont le principal agent actif est la pénicilline et utilisé pour des infections bactériennes alors que « ASOMEX » est utilisé pour le traitement de la pression artérielle élevée et autres complications cardiaques et donc l'agent actif est l'amlodipine ;

Qu'au vu de cela, on ne saurait dire qu'il y a risque de confusion entre les marques en conflit et que le public pertinent dans le domaine pharmaceutique est différent selon les cas ;

Qu'il serait quasiment impossible pour un praticien de prescrire « AMODEX » un antibiotique et « ASOMEX » utilisé pour le traitement de la pression artérielle ;

Que phonétiquement, les deux marques ont chacune trois syllabes, la supposée confusion entre les marques ne saurait être établie car le consommateur d'attention est ici une personne avisée ayant acquis des connaissances comme les pharmaciens, les nurses et qu'il existe une présomption de savoir à leur égard ;

Que conceptuellement, sa marque « AMODEX » contient le préfixe « AMO » qui est une abréviation d'amoxicilline et « ASOMEX » ne revoit à aucune signification particulière ;

Que sa marque n'est en rien similaire à celle de l'opposant pour que le public averti puisse les relier entre elles ;

Que les deux marques sont si distinctes que le consommateur pourrait aisément en faire la différence ;

Attendu que pour apprécier le risque de confusion des marques, l'on compare les signes et les produits et non le but de leur utilisation ;

Attendu qu'il existe une similarité visuelle entre « AMODEX » et « ASOMEX » (trois syllabes chacune) phonétique (même consonnance auditive) ;

Attendu que les ressemblances visuelle et conceptuelle sont prépondérantes par rapport aux différences, qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 5, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°93807 de la marque « ASOMEX » formulée par la société SANOFI, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°93807 de la marque « ASOMEX » est radié.

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

Article 4 : La société EMCURE PHARMACEUTICALS LTD, titulaire de la marque « ASOMEX » n°93807, 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 14 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**