

# DECISION N° 725/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TRANESKA » n°94266

### 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°94266 de la marque « TRANESKA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 août 2018, par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & CO ;
- Vu** la lettre N°0947/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 30 août 2018, communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TRANESKA » n°94266 ;

**Attendu que** la marque « TRANESKA » a été déposée le 27 mars 2017 par la société JOHNSON & JOHNSON et enregistrée sous le n°94266 pour les produits de la classe 05 ensuite publiée au BOPI N° 07 MQ/2017 paru le 02 mars 2018 ;

**Attendu que** la société SANOFI fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque "TRANXENE " n°11462 du 30 décembre 1971, classe 05 et que sa marque est valable au sens de l'article 2 (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 est identique et incluse dans le libellé de ses produits ;

**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 ; ce qui serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance des produits ;

**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** 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 (huit) dominés par trois séquences rythmiques ;

**Que** le risque d'association entre « TRANXENE » et « TRANESKA » est grand car les deux marques comportent des différences si infimes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;

**Que** sur le plan phonétique, les marques en présence se ressemblent par une sonorité commune, la cadence et le rythme étant identiques ; que les termes ont le même rythme et s'associent à une première syllabe d'attaque identique qui commence par « TRAN » contre « TRAN » puis des suffixes quasi identiques « XENE » et « ESKA » ;

**Attendu que** la société JOHNSON & JOHNSON n'a pas réagi dans les délais, conformément à l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI,

#### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n°94266 de la marque « TRANESKA » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n°94266 de la marque « TRANESKA » est radié.

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

**Article 4** : La société JOHNSON & JOHNSON, titulaire de la marque « TRANESKA » n°94266, 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**