

DECISION N° 647/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de la marque « MOXACIN » n° 84309

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° 84309 de la marque « MOXACIN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 02 février 2017 par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ;
- Vu** la lettre n° 0498/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 23 février 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MOXACIN » n° 84309 ;
- Vu** la Décision n° 554/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 juillet 2018 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 84309 de la marque « MOXACIN », Décision annulée par le Directeur général suite au recours introduit par la société SANOFI ;

Attendu que la marque « MOXACIN » a été déposée le 18 juin 2015 par la société ACINO PHARMA AG et enregistrée sous le n° 84309 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2015 paru le 03 août 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société SANOFI fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « PROXACIN » n° 56352, déposée le 28 mai 2007 pour les produits de la classe 5; que la marque « PROXACIN » couvre tous les produits de la classe 5 ; qu'elle revendique la totalité des produits désignés par la marque MOXACIN n° 84309 qui sont identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque ; que par ailleurs ils disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente que ceux de la marque antérieure ;

Que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux produits sous les yeux, peut considérer que la marque postérieure MOXACIN n° 84309 ne

constitue qu'une extension ou une variante de sa marque, ce qui est de nature à créer un risque de confusion ;

Que sur le plan visuel, les marques en conflit présentent des ressemblances et une similarité évidente ; que leurs éléments verbaux sont similaires et ont en commun six lettres dominés par trois séquences PRO/XA/CIN contre MO/XA/CIN ; que toutes les voyelles présentes dans sa marque se retrouvent dans la marque du déposant ; que les termes d'attaque ont une même structure « PRO » et « MO » ainsi qu'un suffixe « XACIN » identique ;

Que sur le plan phonétique la marque de l'opposant est prononcée comme PRO/XA/CIN et la marque du déposant est prononcée MO/XA/CIN ; qu'ainsi les signes sont semblables dans leur terme d'attaque et leur fin ; que les deux termes ont ce même rythme et associent à une première syllabe d'attaque similaire « PRO » contre « MO » puis un suffixe identique « XACIN » ; que la sonorité est proche et rappelle celle de sa marque ;

Que sur un tout autre plan, le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion, c'est le pendant d'Hippocrate qui se traduit par la maxime latine « Primum non nocere » ;

Que par ailleurs, la pharmacovigilance qui est la prévision 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 (prérogative du médecin) et lors de la dispensation ou distribution (prérogative du pharmacien) ;

Attendu que la société ACINO PHARMA AG n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI ; que les dispositions de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 84309 de la marque « MOXACIN » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 84309 de la marque « MOXACIN » est radié.

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

Article 4 : la société ACINO PHARMA AG, titulaire de l'enregistrement n° 84309 de la marque « MOXACIN », 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 07 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**