

DECISION N° 0864/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement n° 100401 de la marque « OROXE »

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° 100401 de la marque « OROXE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 janvier 2019 par la société AVENTIS PHARMA SA ;
- Vu** la lettre n° 00066/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 06 février 2019 portant notification de l'avis d'opposition au titulaire de la marque « OROXE » n° 100401 ;

Attendu que la marque « OROXE » a été déposée le 21 mars 2018 sous le n° 3201800959 pour les produits de la classe 5 par la société CIEL PHARMA PRIVATE LTD, ensuite enregistrée sous le n° 100401, puis publiée dans le BOPI 07MQ/2018 paru le 27 juillet 2018 ;

Attendu que la société AVENTIS PHARMA SA fait valoir au motif de son opposition qu'elle est titulaire, suite à une inscription de cession totale au Registre Spécial des Marques, de la marque ORELOX déposée le 9 mars 2000 et enregistrée sous le n° 42345 pour les produits de la classe 5 ; que d'après les dispositions de l'article 2 alinéa 1 de l'annexe III de l'Accord de Bangui, sur les signes admis en tant que marque de produits ou de services, « sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment ... les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie... » ; que sa marque nominale ORELOX est un signe arbitraire et qu'elle est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 5 ;

Qu'en vertu de l'article 3 alinéa (b) de la même annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est identique à une

marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; qu'outre l'antériorité du dépôt de sa marque ORELOX n° 42345, les ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques pour les mêmes produits de la classe 5, peuvent à plusieurs égards créer un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque ;

Que du point de vue conceptuel, sa marque est une marque nominale composée d'un élément verbal ORELOX ; que la marque contestée est aussi composée d'un élément verbal OROXE qui reproduit quasi-identiquement le signe antérieur ORELOX ; que seule la lettre « E » n'a pas été reproduite dans cette marque ; que la police d'écriture de sa marque ORELOX (caractères majuscules en gras) est identique à celle de la marque du déposant ;

Que du point de vue visuel, les deux signes ont une même construction à savoir le même ordre de lettres, dominé par trois séquences O/RE/LOX contre O/RO/(X)E ; que les termes d'attaques « OR » de sa marque et « OR » de la marque du déposant sont identiques, de même que leurs suffixes « OX » et « OX(E) » ;

Que du point de vue phonétique, ces signes se ressemblent par leur rythme et une sonorité commune ; que le droit invoqué « ORELOX est prononcé comme O/RE/LOX et que celle du déposant OROXE est prononcé comme O/ROX/(X)E ;

Qu'il existe en conséquence un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas sous les yeux en même temps les deux signes en cause ;

Qu'il existe également un risque d'association entre les marques OR[EL]OX et OROXE lorsque, considérées dans leur ensemble, les deux signes recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;

Attendu que la société CIEL PHARMA PRIVATE LTD fait valoir dans son mémoire en réponse que la société AVENTIS PHARMA SA n'a pas apporté la preuve de la validité de sa marque « ORELOX » n° 42345 ;

Qu'elle poursuit son argumentaire sur des marques autres que celles en conflits notamment les marques COXIBEX n° 100406 et « IBEX » n° 56327 ;

Attendu que les marques des deux titulaires sont verbales ; qu'elles couvrent toutes les deux les produits pharmaceutiques de la même classe 5 ;

Que du point de vue visuel et conceptuelle, la marque « OROXE » du déposant reprend toutes les lettres de la marque « ORELOX » de l'opposant ; que la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes et produit une impression d'ensemble similaire ; que le retrait de la lettre « L » dans la marque du déposant ne réduit en rien le risque de confusion ;

Que du point de vue phonétique, les deux marques ont une sonorisation quasi-identique O/RE/LOX et O/ROX/XE ;

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

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « OROXE » n° 100401 formulée par la société AVENTIS PHARMA est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 100401 de la marque « OROXE » est radié.

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

Article 4 : la société CIEL PHARMA PRIVATE LTD, titulaire de la marque « OROXE » n° 100401, 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 19 mai 2020

(e) Denis L. BOHOSSOU

