

DECISION N° 833/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « DOXACIN » n° 98930

LE DIRECTEUR GENERALDE 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° 98930 de la marque « DOXACIN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 23 novembre 2018 par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. Sarl ;
- Vu** la lettre n° 09/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 08 janvier 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « DOXACIN » n° 98930 ;

Attendu que la marque « DOXACIN » a été déposée le 22 décembre 2017 par la société ACINO PHARMA AG et enregistrée sous le n° 98930 dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2018 paru le 06 juin 2018 ;

Attendu que la société SANOFI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque verbale « PROXACIN » n° 56352 déposée le 28 mai 2007 dans la classe 5 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque antérieure, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque du déposant « DOXACIN » n° 98930 présente des ressemblances visuelle, conceptuelle et phonétique manifestes avec sa marque antérieure qui peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion lorsqu'elles sont utilisées en rapport avec les mêmes produits de la classe 5 ; qu'aux termes de l'article 3 (b) de l'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 pour les

mêmes produits ou services ou pour les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que les produits revendiqués par les deux marques en conflit sont ceux de la classe 5 ; que ces produits, en raison de leur nature, leur usage et leur destination disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et des mêmes points de ventes ; que les consommateurs d'attention moyenne qui n'ont pas les deux produits sous les yeux simultanément peuvent considérer que la marque postérieure « DOXACIN » n° 98930 du déposant ne constitue qu'une variante de la marque antérieure « PROXACIN » n° 56352 de l'opposant, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits concernés ;

Que les deux marques sont des marques verbales ; que l'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite des voyelles ; que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence de caractères ; que les signes ont une même construction, les éléments verbaux sont similaires et sont constitués tous de six (06) lettres, dominés par trois séquences PRO/XA/CIN contre DO/XA/CIN ; que toutes les voyelles présentes dans sa marque antérieure se retrouvent dans la marque du déposant ; que les syllabes d'attaque ont une même structure « PRO » et « DO » ainsi qu'un suffixe « XACIN » identique ;

Qu'il existe également un risque d'association entre les deux marques lorsque, considérés dans leur ensemble, elles recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne qui pourrait attribuer auxdits produits une même origine, alors qu'il n'en est rien ; qu'il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'enregistrement n° 98930 de la marque « DOXACIN » appartenant au déposant conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 98930 de la marque « DOXACIN » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 98930 de la marque « DOXACIN » est radié.

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

Article 4 : La société ACINO PHARMA AG, titulaire de la marque « DOXACIN » n° 98930 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 28 avril 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU