

DECISION N°925/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ROX-MYCIN » n° 100897

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° 100897 de la marque « ROX-MYCIN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2019 par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & CO;
- Vu** la lettre N°0245/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 13 mars 2019, communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ROX-MYCIN » n°100897 ;

Attendu que la marque « ROX-MYCIN » a été déposée le 28 mars 2018 par la société TAURIAN PHARMA DWC LLC, et enregistrée sous le n° 100897 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI N° 08 MQ/2018 paru le 31 août 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société SANOFI fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « ROVAMYCINE » n° 32325, déposée le 24 novembre 1992, dans la classe 5 et que cette 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 à ceux de sa marque 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 en raison de leur nature et de leur usage, des mêmes canaux commerciaux, 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 la marque de l'opposant ; 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 prises dans leur ensemble, les deux marques sont des marques nominales et que leur impression d'ensemble offre une quasi-identité conceptuelle, visuelle et phonétique ;

Que sur le plan conceptuel, la marque contestée « ROX-MYCIN » reproduit quasi-identiquement sa marque « ROVAMYCINE », la police d'écriture des deux marques, caractères majuscules non stylisés en gras est la même ;

Que sur le plan visuel, la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes, les deux marques ont des termes d'attaques « RO » et des suffixes communs « MYCINE » et « MYCIN »

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

Attendu que la société TAURIAN PHARMA DWC LLC n'a pas réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI rendant de ce fait applicables les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 100897 de la marque « ROX-MYCIN » formulée par la société SANOFI, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 100897 de la marque « ROX-MYCIN » est radié.

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

Article 4 : La société TAURIAN PHARMA DWC LLC, titulaire de la marque « ROX-MYCIN » n° 100897, 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 juillet 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU