

DECISION N° 1133/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« FLAZOLE » n° 105590

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° 105590 de la marque « FLAZOLE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 octobre 2019 par la société SANOFI MATURE IP, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co ;

Attendu que la marque « FLAZOLE » a été déposée le 19 décembre 2018 par la société CIPLA LIMITED et enregistrée sous le n° 105590 dans les classes 5, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2019 paru le 05 mai 2019 ;

Attendu que la société SANOFI MATURE IP fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « FLAGYL » n° 18652 déposée le 19 octobre 1978 dans la classe 5 ; que cette marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 5 ; qu'elle est un signe arbitraire, qui n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés conformément aux dispositions de l'article 2 (1) de l'Annexe II de l'Accord de Bangui ;

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 dispose du 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 lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « FLAZOLE » n° 105590 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'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 pour les mêmes produits, les ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique manifestes avec la marque « FLAGYL » n° 18652 peuvent à plusieurs égards créer un risque de confusion entre les deux marques en conflit ;

Que le droit antérieur couvre les produits de la classe 5 notamment, « Produits pharmaceutiques et vétérinaires » ; qu'elle revendique la totalité des produits désignés par la marque attaquée qui sont quasi identiques à ceux couverts par sa marque ; que l'identité des produits couverts par les deux marques en conflit traduit l'existence d'un risque de confusion ; que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux peuvent considérer que la marque postérieure « FLAZOLE » constitue une variante de la marque antérieure « FLAGYL », ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces produits ;

Que du point de vue visuel, les signes en présence offrent une même construction, ils ont en commun le même nombre de lettres, dominées par deux séquences FLA/GYL contre FLA/ZOLE ; que du point de vue phonétique, les marques se ressemblent par leur rythme, leur sonorité et leur prononciation ; que la marque « FLAZOLE » n° 105590 constitue une imitation de la marque antérieure « FLAGYL » n° 18652 et ne peut être adoptée au titre de marque pour désigner les produits identiques et similaires de la classe 05 sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ; qu'il convient de prononcer sa radiation conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :

FLAGYL

Marque n° 18652

Marque de l'opposant

FLAZOLE

Marque n° 105590

Marque du déposant

Attendu que la société CIPLA LIMITED n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI MATURE IP ; 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° 105590 de la marque « FLAZOLE » formulée par la société SANOFI MATURE IP est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 105590 de la marque « FLAZOLE » est radié.

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

Article 4 : La société CIPLA LIMITED, titulaire de la marque « FLAZOLE » n° 105590, 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 27 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**