

DECISION N° 1098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « QUINEX » n° 107146

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° 107146 de la marque « QUINEX » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 décembre 2019 par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co ;

Attendu que la marque « QUINEX » a été déposée le 21 janvier 2019 par la société NIYA HEALTHCARE PVT et enregistrée sous le n° 107146 pour les produits des classes 3, 5 et 10 ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2019 paru le 11 juillet 2019 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société SANOFI fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « QUINIMAX » n° 13924, déposée le 06 avril 1974 pour les produits de la classe 5 et renouvelée le 21 octobre 2017 ;

Que sa marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 5 en ce sens qu'elle n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques et ne sert ni à identifier la composition des produits, ni à évoquer leurs propriétés ;

Qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur sa marque en rapport avec les produits couverts par son enregistrement conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a également le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que conformément aux dispositions 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, 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 ;

Que la totalité des produits revendiqués par la marque du déposant en classe 5 uniquement, se trouve de manière identique respectivement incluse dans le libellé de sa marque ; que ces produits ont la même nature, le même usage et ont les mêmes circuits de distribution ;

Que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux produits sous les yeux, peut considérer que la marque du déposant est une variante de sa marque ; que cela est de nature à créer un risque de confusion ;

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) ;

Que la marque du déposant reprend de manière quasi-identique sa marque ; que les marques ont le même ordre de lettres ; que les éléments d'attaques « QUIN » sont identiques ; que le suffixe de la marque antérieure « (NE)X » reproduit celui de sa marque « (MA)X » ; que sur le plan phonétique, les marques se ressemblent par leurs sonorités ;

Attendu que la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD., représentée par le cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, fait valoir en défense que l'opposition mérite d'être rejetée ; que l'opposant n'apporte pas la preuve de la titularité de la marque « QUINIMAX » ;

Que la marque de l'opposant est non seulement descriptive parce qu'elle renvoie à MAXIMUM DE QUININE ou QUINIMAX mais surtout qu'elle est composée d'un préfixe qui désigne une indication ou destination thérapeutique du paludisme ; que les préfixes « QUIN » et « QUINI » découlent de la quinine, qui est un nom faisant partie du domaine médical ; que la comparaison doit se limiter sur les termes « MAX » et « EX », lesquels sont différents visuellement et phonétiquement ;

Que dans un contentieux mettant en cause les produits de santé, la référence au consommateur d'attention moyenne est susceptible de varier dans la mesure ou

ici le consommateur est constitué par le cercle de professionnels et les consommateurs finaux, lesquels font preuve d'un degré d'attention élevé ;

Attendu que l'opposition porte sur les produits suivants de la classe 5 : « *Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides* » ; que la marque de l'opposant couvre tous les produits de la classe 5 ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent de la manière suivante :

QUINIMAX

Marque de l'opposant

Marque n° 13924

QUINEX

Marque du déposant

Marque n° 107146

Attendu que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en tenant compte du public pertinent en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne ; qu'en l'espèce, il s'agit de produits essentiellement pharmaceutiques, des produits à usage médical ou vétérinaire, notamment des produits destinés à la prévention et au traitement du paludisme ; que ceux-ci sont conçus, prescrits et vendus par des professionnels ; que le consommateur d'attention moyenne est ici un praticien dont le degré d'appréciation est élevé ; qu'il n'existe pas un risque de confusion pour celui-ci,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 107146 de la marque « QUINEX » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 107146 de la marque « QUINEX » formulée par la société SANOFI est rejetée.

Article 3 : la société SANOFI 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**