

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 30 mai au 10 juin 2022

DECISION N°0018/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KOLOMOU Noël

Sur le recours en annulation de la décision n° 1098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 107146 de la marque « QUINEX »

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 1098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 sus-indiquée ;
- Vu** Les écritures des parties ;
- Oui** Monsieur KOLOMOU Noël en son rapport ;

Ouï Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant 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 puis publiée au BOPI n°06MQ/2019 paru le 11 juillet 2019 ;

Que la société SANOFI a, par l'organe de son conseil, le Cabinet ALPHINOOR & Co, mandataire agréée auprès de l'OAPI, formulé en date du 27 décembre 2019 une requête en opposition à l'enregistrement de ladite marque ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°1098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 de Monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « QUINEX » n°107146 ;

Que par lettre en date du 30 avril 2021 reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 04 mai 2021 sous le n°0030, le cabinet ALPHINOOR & Co a exercé pour le compte de sa cliente, un recours en annulation contre ladite décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif daté du 31 avril 2021, la société SANOFI développe par le biais de son mandataire qu'elle est titulaire de la marque « QUINIMAX » n°13924 enregistrée le 06 avril 1974 pour les produits de la classe 5 ;

Que cette marque a fait l'objet de renouvellement le 21 octobre 2017 ;

Que sa marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 5 en ce 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 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'ABR du 24 Février 1999 : « ***une marque ne peut valablement être 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 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 ;

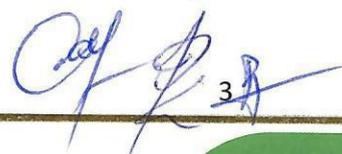
Que sur un tout autre plan, le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion, c'est le penchant d'Hippocrate qui se traduit par la maxime latine « *Primum non nocere* » ;

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 lettre ; Que les éléments d'attaques « QUIN » sont identiques ; Que les suffixes de la marque antérieure « (NE) X reproduit celui de sa marque «(MA) X » ;

Que c'est au regard des motifs ci-dessus exposés au soutien de son recours que la recourante estime que la décision n°1098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque



« QUINEX » n°107146 rendue par le Directeur général de l'OAPI n'a pas respecté l'esprit de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé en son article 3(b) ;

Qu'elle sollicite en conséquence qu'elle soit purement et simplement annulée et que la marque « QUINEX » soit définitivement radiée des registres de l'OAPI ;

Considérant qu'en réplique, la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD, par la plume du cabinet BALEMAKEN & Associé SCP, fait valoir en défense que ce recours mérite d'être rejeté en ce que la recourante n'apporte pas la preuve de la titularité de la marque « QUINIMAX » ;

Que la marque de la recourante 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 » ou « 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 où ici le consommateur est constitué par le cercle de professionnels et les consommateurs finaux, lesquels font preuve d'un degré d'attention élevé ;

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 donc pas de risque de confusion pour ceux-ci ;

Considérant que dans ses écritures en date du 04 janvier 2022, le Directeur général de l'OAPI fait d'abord observer que sa décision a évalué le risque de confusion entre les marques en conflit en tenant compte du public pertinent ;

Que dans le cas d'espèce, les produits en cause sont essentiellement des produits pharmaceutiques, des produits à usage médical en l'occurrence des produits destinés à la prévention et au traitement du paludisme ;

Que la prescription et la distribution de tels produits sont faites par des professionnels : le médecin d'une part et le pharmacien d'autre part ;

Que le consommateur d'attention moyenne ici est un praticien dont le degré d'appréciation est élevé ;

Que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prise dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 5, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

EN LA FORME,

Considérant que le recours introduit par la société SONAFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Considérant qu'au sens de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, une marque ne peut être valablement enregistrée lorsque *celle-ci 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 ou si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique;*

Qu'il s'induit de ces dispositions, que l'enregistrement d'une marque est admis lorsqu'elle est distincte de la marque antérieure enregistrée et ne comporte pas un risque de confusion pour les mêmes produits ou services ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les marques en cause sont la marque « QUINEX » n°107146 déposée le 21 janvier 2019 par la société NIYA HEALTHCARE PVT pour les produits des classes, 5 et 10 et la

marque « QUINIMAX » n°13924, déposée le 06 avril 1974 par la société SANOFI pour les produits de la classe 5 ;

Qu'elles se présentent de la manière suivante :

QUINEX

n° 107147

QUINIMAX

n° 13924

Que de la comparaison des deux signes en présence, il se révèle qu'au plan visuel et phonétique, les marques QUINEX ET QUINIMAX sont différentes ;

Que l'appréciation des effets visuels de ces deux signes renvoi notamment aux représentations des éléments nominaux distinctifs des signes en conflit qui se présentent comme suit : MAX et EX ;

Que visuellement, les termes en conflit sont dissemblant pour les produits de la classe 5 ;

Que sur le plan phonétique, les marques se prononcent des manières suivantes : « M-A-X » une voyelle et deux consonnes et « E-X » une voyelle et une consonne ;

Que leurs sonorités sont éloignées les unes des autres, ce qui milite pour leur coexistence ;

Que l'identité des produits de classe 5 commune aux deux marques penserait à un risque de confusion ;

Qu'or, dans cette espèce, nous sommes en présence des produits de santé et non de consommation courante ;

Qu'à la matière, le risque de confusion devant être apprécié suivant le degré de perception du consommateur d'attention moyenne, un certain degré de ressemblance entre plusieurs marques peut donner à croire à ce consommateur, lorsqu'il s'agit des produits de consommation courante, qu'il a à faire au même fournisseur ou à des fournisseurs partenaires ; que cependant il en va autrement lorsqu'il s'agit des produits pharmaceutiques qui, comme dans le cas d'espèce, ne s'achètent que sur prescription médicale ;



lorsqu'il s'agit des produits pharmaceutiques qui, comme dans le cas d'espèce, ne s'achètent que sur prescription médicale ;

Que le degré d'attention du consommateur qui varie selon la nature des produits ou services couverts par les marques en présence, est plus élevé pour les produits pharmaceutiques connus du milieu médical et délivrés sur conseils du médecin ou du pharmacien ;

Que le public pertinent par rapport auquel est évalué le risque de confusion est constitué d'une part des professionnels de la médecine, et, d'autre part des praticiens en tant que consommateurs finaux ;

Qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour les produits de la classe 5 ;

Qu'au demeurant, l'admission de l'enregistrement de la marque « QUINEX » n°107146 par l'OAPI ne viole en rien les dispositions de l'article 3(b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui suscité ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision n°1098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 25 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n°107146 de la marque « QUINEX » ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société SANOFI représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co, mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé;**

En conséquence,



**Confirme la décision n° 1098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
du 25 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à
l'enregistrement n° 107146 de la marque « QUINEX ».**

Fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président,

Camille Aristide FADE

Les membres,

Bertrand Quentin KONDROUS



Noël KOLOMOU

