

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

=====

*Session du 13 au 24 juin 2022*

**DECISION N° 0042/22/OAPI/CSR**

COMPOSITION

Président :           Monsieur   FADE Camille Aristide  
Membres :            Monsieur   KONDROUS Bertrand Quentin  
                          Monsieur   M'BEIRIK BAH Elbar  
Rapporteur :        Monsieur   FADE Camille Aristide

Sur le recours en annulation de la décision  
n°1005/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG 17 septembre 2020 portant radiation de  
l'enregistrement de la marque « OFLOX » n° 105585.

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° 1005/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 17 septembre 2020 sus-indiquée ;

*CAF* 1 Bk

**Vu** Les écritures des parties ;

**Ouï** Monsieur FADE Camille Aristide 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 par requête enregistrée le 07 janvier 2021 au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle(OAPI), la société CIPLA LTD, représentée par le cabinet ISIS Conseils, mandataire agréée, a sollicité l'annulation de la décision du Directeur général de l'OAPI n°1005/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG 17 septembre 2020 portant radiation de l'enregistrement de la marque « OFLOX » n°105585, dans la cause l'opposant à la société SANOFI MATURE IP ;

Que la marque « OFLOX » a été déposée le 19 décembre 2018 par la société CIPLA LTD et enregistrée sous le n°105585 pour les produits de la classe 5, puis publiée au BOPI N°03MQ/2019 paru le 05 avril 2019 ;

Que la société SANOFI MATURE IP, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co, mandataire agréée, est titulaire des marques : « ORELOX » n°42345 déposée le 09 mars 2000 dans la classe 5, « OFLOCET » n°25325 déposée le 30 mai 1986 dans la classe 5, a formé opposition contre ledit enregistrement ;

**Considérant** que la société CIPLA LTD fonde son recours sur le fait qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires en conflit ;

Que toutes les argumentations ainsi développées par l'opposante tiennent plus de la rhétorique que d'une démonstration scientifique rigoureuse et ne sauraient résister à une analyse pertinente ;

Qu'en tenant compte de la comparaison entre les marques ORELOX, OFLOCET d'une part et la marque OFLOX d'autre part, il est loisible à toute personne de constater aucune ressemblance entre les dénominations des marques de la SANOFI à celle de CIPLA LTD ;

*Oaf* *A<sub>2</sub>* *Bh*

Que la reprise des lettres O-L-X dont la SANOFI MATURE IP ne saurait s'approprier l'usage exclusif, ne pourraient en rien constituer une ressemblance pouvant mettre en échec la distinction nette existante entre ces marques dont chacune d'elle est composée d'un ensemble de lettres disposées de manière fantaisiste et suffisamment distinctive ;

Qu'en ce qui concerne, la similitude visuelle et phonétique évoquée par SANOFI, il s'agit d'une appréciation qui relève plus de la rhétorique ;

Que la SANOFI MATURE IP alors opposante en son temps s'est permise de procéder simplement à une fragmentation des appellations des différentes marques sans établir un quelconque lien phonétique qu'il soit descriptif, syntaxique, historique, articulatoire, acoustique ou auditif pouvant prouver l'existence d'une confusion possible ;

Qu'un tel découpage ne saurait établir un risque de confusion pouvant fonder une décision de radiation de la marque de la contestée ;

Que c'est donc à bon droit que l'argumentaire de la SANOFI MATURE IP sera écarté par la Commission Supérieure de Recours comme inopérant en l'espèce ;

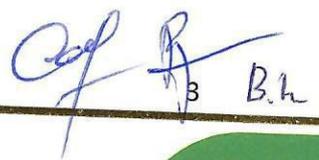
Que la fonction essentielle de la marque est la garantie de l'identité de l'origine du produit ou service désigné par la marque ;

Qu'en d'autres termes, la marque doit permettre de distinguer, sans confusion possible, le produit ou service de ceux d'autres concurrents ;

Que cette distinction est tributaire d'un ensemble d'éléments concernant aussi bien le produit que le domaine d'activité, la clientèle ;

Qu'en l'espèce, s'il est vrai que les deux marques ont en commun le fait qu'elles ont été protégées pour les produits de la même classe, il n'en demeure pas moins que les produits visés ne sont ni de consommation courante ni à la portée du consommateur d'attention moyenne qui peut se l'approprier comme il entend ;

Qu'il s'agit en réalité des marques de médicaments pharmaceutiques et « le principe du particularisme des marques pharmaceutiques », clairement établi, développé et respecté par tous les offices de propriété intellectuelle implique clairement qu'il ne saurait y avoir de confusion possible même en cas de similitudes entre deux marques pharmaceutiques ;

 B.h

Que ces marques peuvent parfaitement coexister dans la mesure où le patient ne peut avoir accès au produit que par l'entremise généralement au moins de deux professionnels de la santé en l'occurrence un médecin qui prescrit le produit et un pharmacien qui livre le produit au client ;

Qu'ainsi le client ou consommateur d'attention moyenne ne peut en aucun cas avoir directement accès au produit tel qu'exposé dans les officines médicales et/ ou pharmaceutiques ;

Que le choix de la consommation de tel produit ne dépend pas de lui mais des professionnels de santé dont l'intervention dans le processus d'acquisition du produit met en échec la liberté de choix du consommateur ;

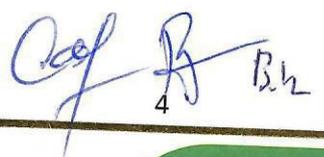
Que la liberté de choix du consommateur d'attention moyenne est donc inexistante et par conséquent le risque de confusion est inopérant dans la mesure où le choix du produit est contrôlé par des professionnels ;

Que par ailleurs, telle a été en substance, la position du Directeur général de l'OAPI dans un cas similaire et pour lequel par décision n°140/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « METICLIDE », il a été énoncé que : « il n'existe pas de risque de confusion entre la marque METICLIDE et la marque TICLID (...) prise dans leur ensemble, se rapportant aux mêmes produits de la classe 5 pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps , ni à l'oreille à des temps rapprochés » ;

Que le Directeur général est allé loin en énonçant devant la Commission Supérieure de Recours : « qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les deux marques (...) et qu'il s'agit des produits de santé dont la prescription et la commercialisation sont faites par un personnel qualifié et avisé » ;

Qu'au regard de ce qui précède, il échet simplement d'annuler la décision de monsieur le Directeur de l'OAPI fondée sur la non-réponse par la CIPLA à l'opposition formée en son temps par la SANOFI MATURE IP ;

**Considérant** qu'en réplique, la société SANOFI MATURE IP, soutient que l'appelante a volontairement à dessein évité d'évoquer le motif qui a conduit à la radiation de sa marque, motif tenant au défaut de réponse à l'avis d'opposition qui lui a été notifié et qu'il ne nie pas avoir reçu ;

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 4.

Que la société CIPLA LTD, ne rapporte à aucun moment, la preuve que son mandataire OAPI ne l'a pas informé prétendument ni de l'avis d'opposition, ni de la convocation de la session orale de la commission d'opposition qui a appelé ce dossier en audience, ce d'autant plus que le mode opératoire de la procédure d'opposition est connu de tous les professionnels de la propriété intellectuelle en OAPI, et est scrupuleusement observé par l'Organisation dans les délais impartis, laquelle adresse systématiquement la notification d'opposition aux parties en général, et à l'agent représentant la requérante auprès de l'OAPI, en particulier.

Que conformément à la mise en œuvre rigoureuse faite par le Directeur général des dispositions de l'article 18 al.2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'appelant ne peut donc ignorer l'instance d'opposition ;

Que selon le principe procédural qui stipule « la forme tient le fond en l'état » le recourant a péché par son défaut de réponse à l'avis d'opposition et la décision de radiation prise par l'OAPI est non blâmable ;

Que les similitudes patentes entre les deux marques rendent impossibles leur coexistence ;

Que par ailleurs les produits couverts par les marques en conflit sont quasi-identiques et ne peuvent qu'induire un risque de confusion ;

Que les consommateurs d'attention moyenne qui n'ont pas les trois produits sous les yeux peuvent considérer que la marque postérieure OFLOX n°105585 constitue une variante des marques antérieures ORELOX n°42345 ;

Que le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion. La pharmacovigilance 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 distribution (prérogative du pharmacien).

Qu'il y a une similitude conceptuelle en ce sens que les marques antérieures sont des marques nominales composées des éléments verbaux ORELOX et OFLOCET tandis que la marque contestée est quant à elle est composée de l'élément verbal OFLOX, qui reproduit de part et d'autre quasi identiquement les signes antérieurs ORELOX et OFLOCET ;

 5 Bln

Que la police d'écriture des marques antérieures ORELOX et OFLOCET constituées de caractères majuscules non stylisés écrits en gras est identiquement reproduite par la marque postérieure OFLOX. Elle conclut également à une similarité visuelle des deux signes car ayant une même construction et une similarité phonétique par leur rythme et leur sonorité. Elle sollicite la confirmation de la décision querellée ;

**Considérant** que dans ses écritures en date du 4 janvier 2022, le Directeur général fait observer que par lettre n°1014/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 18 octobre 2019, l'avis d'opposition a été communiqué au titulaire de la marque « OFLOX » n°105585, la société CIPLA LTD ;

Que celle-ci n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI MATURE IP, rendant de ce fait applicable les dispositions de l'article de 18 al.2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui sanctionne cet état de fait par la radiation.

**En la forme,**

**Considérant** que le recours formé la société CIPLA LTD représenté par le cabinet ISIS IP SOLUTIONS IN AFRICA est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

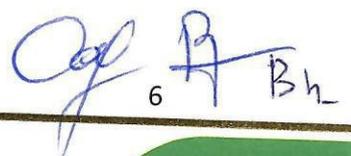
**Au fond,**

**Considérant** que la société CIPLA LTD sollicite l'annulation de la décision n°1005/OAPI/DG/DGA/DAJ/ SCG du 17 septembre 2020 portant radiation de sa marque « OFLOX » n°105585 ;

**Considérant** qu'au sens de l'article 18 al. 2, *l'enregistrement d'une marque est radié lorsque le déposant informé par l'Organisation de l'avis d'opposition d'un tiers n'a pas réagi dans le délai de trois (03) mois renouvelable une fois à lui prescrit ;*

Que dans ce cas, *le motif de la radiation d'un tel enregistrement doit formellement et exclusivement être fondé sur le défaut de réaction du déposant dans le délai prescrit à l'avis d'opposition à lui adressé ;*

**Considérant** qu'en l'espèce, la société SANOFI MATURE IP représentée par le cabinet ALPHINOOR & CO S a formulé une opposition à l'enregistrement de la

 6 BH

marque « OFLOX » n°105585 déposée le 19 décembre 2018 par la Société CIPLA LTD ;

Que par lettre n°1014/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha en date du 18 octobre 2019, l'Organisation a communiqué l'avis de l'opposition à la Société CIPLA LTD, déposant de la marque « OFLOX » ;

Qu'à partir de cette notification le déposant avait trois (03) mois renouvelable une fois soit un délai de six (06) mois c'est-à-dire jusqu'en mars 2020 pour réagir à cet avis d'opposition ;

Qu'il ressort des observations de monsieur le Directeur général en date 4 janvier 2022 et des écritures des parties que la réponse à cet avis d'opposition n'a pas exécuté par le recourant dans le délai prescrit ;

Qu'en effet, la décision de radiation en cause est intervenue le 17 septembre 2020 soit plus de six (06) mois après ;

Que ce défaut de réponse à l'avis d'opposition encourt radiation sans qu'il soit besoin de statuer sur le risque de confusion quelconque entre les signes des deux titulaires ;

Que c'est justement pour ce motif que la mesure de radiation a été prise ;

Que c'est à bon droit que monsieur le Directeur général de l'Organisation a radié l'enregistrement de la marque « OFLOX » n°105585 de la Société CIPLA LTD ;

Qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision querellée ;

### **PAR CES MOTIFS,**

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

En la forme :            **Reçoit la société CIPLA LTD représenté par le cabinet  
ISIS CONSEILS en son recours,**

Au fond :                **L'y dit mal fondée**

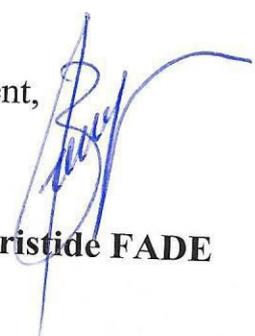
**En conséquence,**

*Caf* *R* *Blz*  
7

**Confirme la décision n°1005/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG  
du 17 septembre 2020 portant radiation de  
l'enregistrement de la marque « OFLOX »105585.**

Fait à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,

  
**Camille Aristide FADE**

Les membres :

**Bertrand Quentin KONDROUS**



**M'BEIRIK BAH Elbar**

