

DECISION N° 544/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « OMIZ » n° 84714

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° 84714 de la marque « OMIZ » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 février 2017 par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;
- Vu** la lettre n° 0599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 07 mars 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « OMIZ » n°84714;

Attendu que la marque « OMIZ » a été déposée le 16 juin 2015 par la société LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES PHARMA 5 et enregistrée sous le n° 84714 pour les produits des classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ2015 paru le 02 Septembre 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société SANOFI fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « OMIZEC » n° 77756, déposée le 13 décembre 2013 dans la classes 5;

Attendu que par ce dépôt, elle dispose d'un droit de propriété exclusif d'utiliser la marque OMIZEC n° 77756 ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'en vertu 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 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 couverts par la marque OMIZ n° 84714 dans la classe 05, se trouve de manière identique, incluse dans le libellé des produits de la marque OMIZEC n° 77756 ; qu'ils disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente ; que les consommateurs d'attention moyenne, qui n'ont pas les deux produits sous les yeux, peuvent considérer que la marque OMIZ n° 84714 ne constitue qu'une variante de la marque antérieure OMIZEC n° 77756 ; que cela est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces produits ;

Que sur leur impression d'ensemble, les marques en conflits offrent une identité visuelle et phonétique quasi-identique, ce qui est de nature à créer une confusion pour la clientèle qui n'a pas en même temps les deux marques sous les yeux ;

Que sur le plan visuel, les deux marques présentent une même construction : leurs éléments verbaux ont en commun les mêmes lettres d'attaque « OMIZ », dominés par deux séquences **O/MIZ** contre trois séquences **O/MI/ZEC**, le radical de la marque antérieure constitue l'intégralité de la marque attaquée ; qu'il existe également un risque d'association entre les marques OMIZEC et OMIZ ; que considérés dans leur ensemble, les deux signes recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Que sur le plan phonétique les marques en présence ont une sonorité commune ; que la marque OMIZEC est prononcée **O/MI/ZEC**, et la marque OMIZ est prononcée **O/MIZ**. Qu'ainsi les signes sont semblables dans leur terme d'attaque ; que les termes ont ce même rythme « OMIZ[EC] » contre « OMIZ » ; que la sonorité est proche et rappelle celle de la marque antérieure sur le marché ;

Qu'en raison de ces motifs, le signe contesté OMIZ n° 84714 constitue l'imitation de sa marque antérieure OMIZEC et ne peut être adopté au titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte à ses droits antérieurs ; qu'il y a lieu de radier le marque OMIZ n° 84714 ;

Attendu que la société Laboratoires Pharmaceutiques Pharma 5, représentée par le cabinet CAZENAVE, fait valoir dans son mémoire en réponse qu'en ce qui concerne les produits, la ressemblance se limite exclusivement aux produits pharmaceutiques ; que la marque OMIZ couvre l'ensemble des classes 3 et 5 alors que la marque OMIZEC concerne uniquement les produits pharmaceutiques ; qu'il est évident que si la société SANOFI a déposé sa marque avec une liste de produits bien spécifique, c'est qu'elle n'entendait pas revendiquer des droits au-delà de cette liste ; que l'opposition, si elle est admise,

ne pourrait de toute façon aller au-delà de ces produits spécifiques ; que beaucoup de produits revendiqués par la marque OMIZ sont bien distincts des produits pharmaceutiques, tels que : produits hygiéniques, aliments pour bébé, matière pour plomber les dents, désinfectant, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, serviettes hygiéniques, alliages de métaux précieux ; qu'il est complètement faux d'affirmer qu'il y a identité des produits pour la classe 5 ; qu'en ce qui concerne la classe 3, la majorité des produits sont très différents des produits pharmaceutiques couverts par la marque OMIZEC notamment : lessives, produits de nettoyage, savons, cosmétiques et autres produits de beauté, produits de rasage, produit pour l'entretien du cuir ; que l'opposition n'est nullement fondée en ce qui concerne la classe 3 ;

Qu'en ce qui concerne la commercialisation, très peu de produits de la classe 03 sont vendus en pharmacie ; qu'aucune pharmacie ne vend, par exemple, des cirages, des lessives, des parfums, des produits de maquillage ; que même pour la classe 05, on y trouve beaucoup de produits qui ne sont pas vendus en pharmacie, notamment : les produits pour la destruction d'animaux nuisibles, les herbicides, les lessives, les alliages de métaux précieux ;

Que sur le plan visuel, les deux marques n'ont pas la même longueur ; que l'une (OMIZ) a quatre lettres et l'autre (OMIZEC) six ; qu'il y a donc une différence visuelle appréciable, accentuée par l'adjonction des lettres E et C ;

Que sur le plan phonétique, l'une des marques (OMIZ) comprend deux syllabes, alors que l'autre (OMIZEC) en a trois ; qu'en outre, la marque « OMIZEC » se termine par une sonorité très forte « EC » qui s'entend clairement, même si la prononciation est un peu rapide ; que cela est toujours vrai malgré la sonorité commune du début ; qu'en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le consommateur ne les prend pas lui-même dans le rayon, le consommateur va d'abord annoncer le nom du produit devant le pharmacien qui, lui, va choisir le produit ; que cela limite sensiblement le risque de confusion ; que pour cela les deux marques peuvent paisiblement coexister sans qu'il existe aucun préjudice pour leurs titulaires ;

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

OMIZEC

Marque n° 77756
Marque de l'opposant

OMIZ

Marque n° 84714
Marque du déposant

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 3 et 5, il existe un risque de confusion 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 84714 de la marque « OMIZ » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 84714 de la marque « OMIZ » est radié.

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

Article 4 : la société LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES PHARMA 5, titulaire de la marque « OMIZ » n° 84714, 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 30 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**