

DECISION N° 834/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ESAC » n° 95144

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° 95144 de la marque « ESAC » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 septembre 2018 par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. Sarl ;
- Vu** la lettre n° 1026/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG du 19 septembre 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ESAC » n° 95144 ;

Attendu que la marque « ESAC » a été déposée le 03 mai 2017 par la société PROMOPHARMA S.A et enregistrée sous le n° 95144 dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2017 paru le 22 mars 2018 ;

Attendu que la société SANOFI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « ASAQ » n° 64659 déposée le 1^{er} juin 2010 dans la classe 5 ; 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 dudit Accord ; qu'elle a le 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, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque du déposant « ESAC » n° 95144 présente des ressemblances visuelle, conceptuelle et phonétique manifestes avec sa marque antérieure qui peuvent à plusieurs égards créer un risque de confusion entre les marques en conflit lorsqu'elle est utilisée en rapport avec les mêmes produits de la classe 5 ; qu'aux termes 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 pour les mêmes services ou pour des services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que les produits revendiqués par les deux marques en conflit sont ceux de la classe 5 ; que ces produits, en raison de leur nature, leur usage et de leur destination disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de ventes ; que les consommateurs d'attention moyenne qui n'ont pas simultanément les deux produits sous les yeux peuvent considérer que la marque postérieure « ESAC » n° 95144 ne constitue qu'une variante de sa marque antérieure « ASAQ » n° 64659 ;

Que les deux marques offrent une impression d'ensemble quasi-identique du point de vue visuel, phonétique et conceptuel toute chose qui est de nature à créer la confusion pour la clientèle qui n'a pas simultanément les deux marques sous les yeux ; qu'il existe également un risque d'association entre les deux marques lorsque, considérées dans leur ensemble, elles recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne qui pourrait attribuer auxdits produits une même origine, alors qu'il n'en est rien ;

Qu'il convient par conséquent de prononcer la radiation de l'enregistrement n° 95144 de la marque « ESAC » appartenant à la société PROMOPHARMA S.A conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société PROMOPHARMA S.A n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 95144 de la marque « ESAC » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 95144 de la marque « ESAC » est radié.

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

Article 4 : La société PROMOPHARMA S.A, titulaire de la marque « ESAC » n° 95144 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 28 avril 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU