

DECISION N°907/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« COXIBEX » n° 100406**

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° 100406 de la marque « COXIBEX » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 19 janvier 2019 par la Société SANOFI, représentée le cabinet ALPHINOOR & CO SARL ;
- Vu** la lettre N°0049/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 25 janvier 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « COXIBEX » n°100436 ;

Attendu que la marque « COXIBEX » a été déposée le 21 mars 2018 par la société CIEL PHARMA PRIVATE LTD, et enregistrée sous le n° 100406 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI N° 07MQ/2018 paru le 27 juillet 2018 ;

Attendu que la société SANOFI fait valoir à l'appui de son opposition, qu'à la faveur d'une IRSM de cession, elle est titulaire de la marque « IBEX » n°56327 déposée le 28 mai 2007 dans la classe 5 ;

Que conformément aux dispositions 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 autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la marque querellée couvre les produits identiques aux siens et qu'il convient de noter que la totalité des produits revendiqués par la marque attaquée sont identiques et inclus dans le libellé des produits de sa marque ;

Qu'en outre ces produits disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente et que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer à tort que la marque querellée est une variante ou extension de sa marque ;

Que visuellement les marques sont nominales et que la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes, car la marque contestée reprend à l'identique le signe « IBEX », que la police et les caractères des marques en conflit sont les mêmes offrant ainsi une quasi-identité visuelle ; que les deux signes présentent une même construction en ce qu'ils ont en commun le même ordre de lettres finales dominé par deux séquences « I/BEX et COX/I/BEX ; que sur le plan phonétique, les marques en présence se ressemblent par une sonorité et une rythmique commune, sinon très proche ;

Que de ce fait la marque contestée constitue une imitation de sa marque et ne peut être accepté comme marque pour désigner des produits de la classe 5 sans porter atteinte à ses droits ;

Attendu que la société CIEL PHARMA PRIVATE LTD indique dans sa réponse qu'en comparant les signes en présence, la quasi-identité conceptuelle, visuelle et phonétique évoquée par le demandeur n'en est rien, car sur le plan conceptuel, c'est en combinant les lettres tirées des composants du principe actif qu'elle a pu concevoir le terme « COXIBEX » et que « COXIB » est une émanation des anti-inflammatoires spécifiques appelés coxibs et « EX » émanant d'exclusif, excellent, exaltant, exceptionnel ;

Que sur le plan visuel, « IBEX » ne peut être confondu avec « COXIBEX », que sa marque est constituée de trois syllabes et celle de l'opposant de deux syllabes ; que sur le plan phonétique, la prononciation des marques en présence en est une différence ;

Que sur la comparaison des produits, la destination des produits couverts par les marques en conflit est différente, qu'en effet « IBEX » est destiné à couvrir des maladies telles les migraines, les fièvres tandis que « COXIBEX » est destiné à couvrir des maladies liées à l'arthrose, arthrites goûteuses, des douleurs postopératoires de chirurgie dentaire ; que ces produits ne pouvant s'acheter que sur prescription médicale, le risque de confusion est inexistant ;

Qu'en conséquence, les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion, étant donné qu'elles couvrent les produits de la classe 5 pour l'essentiel, soumis à une prescription médicale préalable ;

Attendu qu'en effet, la marque « IBEX » est constituée de quatre lettres et se prononce en deux syllabes tandis que la marque « COXIBEX » se compose de sept lettres se prononçant en trois syllabes, avec des sonorités divergentes ;

Que compte tenu des différences phonétique et visuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 05, il n'existe pas 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° 100406 de la marque « COXIBEX » formulée par la SOCIETE SANOFI, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 100406 de la marque « COXIBEX » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

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 07 juillet 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU