

DECISION N°922/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « BACTOXIME » n° 103464

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° 103464 de la marque « BACTOXIME » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2019 par la le LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, représenté par le cabinet FOJOU Pierre Robert ;
- Vu** la lettre N°0745/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 20 juin 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BACTOXIME » n°103464 ;

Attendu que la marque « BACTOXIME » a été déposée le 31 mai 2018 par la société RENA EXPORTS, et enregistrée sous le n° 103464 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI N° 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, Le LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL fait valoir qu'il est titulaire de la marque « BACTOX » n°30548 déposée le 04 mars 1991, dans la classe 5 ;

Que conformément à l'article 3 al. (b) 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 sur le plan visuel, les marques en cause sont toutes deux constituées des mêmes syllabes d'attaque « BAC-TOX », sur le plan phonétique, la prononciation est quasi-identique, qu'il y'a donc risque d'association entre les marques prises

dans leur ensemble pouvant induire un risque de confusion et de tromperie du consommateur d'attention moyenne, et que même dans le domaine pharmaceutique, ce risque demeure ;

Que les produits revendiqués des classes relèvent tous de la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques et sont identiques ; qu'en raison de la grande proximité entre la nature et l'usage des deux produits, le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux peut considérer à tort que la marque « BACTOXIME » est un dérivé ou une nouvelle appellation de « BACTOX » ;

Attendu que la société RENA EXPORTS indique dans sa réponse que dans l'appréciation des similitudes, il est important de considérer l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit ;

Qu'en examinant les effets visuel, phonétique et conceptuel, on aboutit au constat que les marques en conflit ne se ressemblent guère du point de vue optique, la longueur de sa marque gommant tout rapprochement avec celle du demandeur, que les marques en conflit ne portent en elles aucun sens les rapprochant, et que l'existence d'une troisième syllabe dans sa marque noie quasi entièrement dans un effet sonore global la sonorité de celle du demandeur qui est à deux syllabes sèches « BAC-TOX » ;

Que sa marque « BACTOXIME » tout comme celle du demandeur « BACTOX » ont pour dénominations communes l'Amoxicilline à laquelle les deux marques empruntent leur désignation à savoir « BACT » pour bactérie et « OX » pour amoxicilline » ; que les deux marques sont une adjonction d'un terme générique dont le demandeur ne pourrait se prévaloir à titre exclusif ;

Qu'en concluant au regard de la similitude des produits en cause relativement à la classe 5, le demandeur n'a pas pris en considération la spécificité desdits produits et a raisonné comme s'il s'agissait de produits de consommation courante ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'acceptation de la notion de consommateur d'attention moyenne en présence des produits pharmaceutiques, renvoie au cercle composé de professionnels qui font preuve d'un degré élevé d'attention et des consommateurs finaux qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que lesdits produits affectent la santé ;

Attendu que les ressemblances visuelles (syllabes d'attaque communes) et phonétiques (sonorité rapprochée) sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 5 ; qu'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° 103464 de la marque « BACTOXIME » formulée par Le LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 103464 de la marque « BACTOXIME » est radié.

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

Article 4 : La société RENA EXPORTS, titulaire de la marque « BACTOXIME » n° 103464, 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