

DECISION N° 1207/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« ASPESINE » n° 111403

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° 111403 de la marque « ASPESINE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 mai 2020 par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co ;
- Vu** la lettre n° 0650/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 11 juin 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ASPESINE » n° 111403 ;

Attendu que la marque « ASPESINE » a été déposée le 25 octobre 2019 par la société EXPHAR et enregistrée sous le n° 111403 dans les classes 5, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2019 paru le 14 février 2020 ;

Attendu que la société SANOFI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « ASPEGIC » n° 70651 déposée le 11 novembre 2011 dans la classe 5 pour désigner les « produits pharmaceutiques » ; que cette marque est parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 5 ; qu'elle est un signe arbitraire, qui n'est ni d'un usage étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés conformément aux dispositions de l'article 2 (1) de l'Annexe II de l'Accord de Bangui ;

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 de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du 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 lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « ASPESINE » n° 111403 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'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 ; qu'outre l'antériorité du dépôt de sa marque pour les mêmes produits, les ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique manifestes avec la marque « ASPEGIC » n° 70651 peuvent à plusieurs égards créer un risque de confusion entre les deux marques en conflit ;

Que le droit antérieur couvre les produits de la classe 5 notamment, les « Produits pharmaceutiques » ; qu'elle revendique la totalité des produits désignés par la marque attaquée qui sont quasi identiques à ceux couverts par sa marque ; que l'identité des produits couverts par les deux marques en conflit traduit l'existence d'un risque de confusion ; que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux peuvent considérer que la marque postérieure « ASPESINE » constitue une variante de la marque antérieure « ASPEGIC », ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces produits ;

Qu'il existe également un risque d'association entre les deux marques lorsque, considéré dans leur ensemble, elles recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ; que ce dernier peut admettre que ces deux marques appartiennent au même propriétaire, toute chose qui accroît le risque de confusion ;

Que du point de vue visuel, les signes en cause présentent des ressemblances ; que le droit invoqué porte sur une marque nominale tout comme la marque contestée ; que la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes et produit une impression d'ensemble quasi-identique ; qu'elles ont une même construction, les termes d'attaque « ASPE » et « ASPE » identiques renforcé par les termes finaux offrant une même architecture « GIC » et « SINE » ; que le choix de la disposition des préfixes et suffixes laissent penser que ces deux marques proviennent du même titulaire ;

Que du point de vue phonétique, les marques se ressemblent par leur rythme et une sonorité commune ; que les termes ont un même rythme et associent deux premières syllabes d'attaque identiques qui commencent par « ASPE » puis dans les suffixes, le son accentué quasi-identique « GIC » et « SINE » ; qu'en raison des motifs exposés, le signe contesté « ASPESINE » n° 111403 ne peut être adoptée au titre de marque pour désigner les produits identiques et

similaires de la classe 5 sans porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs sur sa marque « ASPEGIC » n° 70651 ; qu'il convient de prononcer sa radiation conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 111403 de la marque « ASPESINE » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 111403 de la marque « ASPESINE » est radié.

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

Article 4 : La société EXPHAR, titulaire de la marque « ASPESINE » n° 111403, 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**