

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 30 mai au 10 juin 2022

DECISION N°0024/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

Sur le recours en annulation de la décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 111142 de la marque « IBUNEX »

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;


1

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

Ouï Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que la marque « IBUNEX » a été déposée le 04 octobre 2019 par la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD et enregistrée sous le n°111142 pour les produits des classes 3, 5 et 10, ensuite publiée au BOPI n°01MQ/2020 paru le 14 février 2020 ;

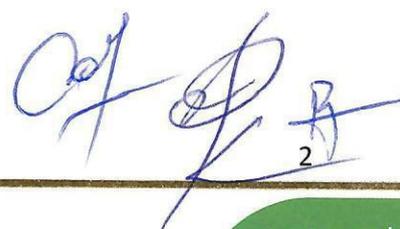
Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 05 mai 2020 par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;

Que par décision en date du 11 juin 2021, le Directeur général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement n° 111142 de la marque « IBUNEX » formulée par la société SANOFI, au motif que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion dans l'espace OAPI ;

Que cette décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « IBUNEX », a fait l'objet de recours devant la Commission de céans par requête enregistrée au secrétariat de céans le 20 Août 2021, sous le n°0069, par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;

Considérant qu'au soutien de son recours accompagné des pièces jointes, la société SANOFI extirpe que la décision critiquée est très contestable, au regard de ses motifs qui retiennent : « *Attendu que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en tenant compte du public pertinent en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne ; Qu'en l'espèce, il s'agit de produits essentiellement pharmaceutiques, des produits à usage médical ou vétérinaire, notamment des produits destinés à la prévention et au traitement du paludisme ; que ceux-ci sont conçus, prescrits et vendus par des professionnels ; que le consommateur d'attention moyenne est ici un praticien dont le degré d'appréciation est élevé; qu'il n'existe pas un risque de confusion pour celui-ci, ...* ».

Qu'elle considère que la décision de la Commission des Oppositions a été rendue en violation des dispositions de l'Accord de Bangui ;



Que la société SANOFI est appelante de la décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 juin 2021 rejetant l'opposition à l'enregistrement de la marque « IBUNEX » n°111142, laquelle fait valoir que « *Attendu que compte tenu des différences phonétiques [I/BEX] prononciation en deux syllabes pour le droit antérieur invoqué contre [I/BU/NEX] prononciation en trois syllabes pour la marque contestée prépondérantes par rapport aux ressemblances (voyelles d'attaque «I» identique) entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 5 et aux produits différents de la classe 5 de l'opposant avec ceux des classes 3 et 10 du déposant, il n'existe pas de 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* » ;

Que le sacro-saint principe en matière de pharmacovigilance a été remis en question par ladite décision ;

Qu'au plan jurisprudentiel, il importe de relever que dans sa décision n° 0021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 9 Janvier 2013 portant radiation de l'enregistrement de la marque NOVAFER n° 63951, le Directeur général de l'OAPI avait reçu et jugé fondée l'opposition qui avait été initiée sur la base de la marque « NOVALFEN » n° 55235 ;

Que c'est ainsi qu'il avait décidé de la radiation de la marque « NOVAFER » n° 63951 attaquée en opposition motif pris de ce que : *du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant toutes aux produits de la classes; que les différences invoquées par le déposant ne suppriment pas ce 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.* » ;

Qu'en comparant ces marques, les produits couverts par la marque contestée sont identiques ou similaires aux produits revendiqués par la marque opposante quant à leur nature et leur usage ;

Que ces produits proviennent de même type d'entreprises, et sont l'objet de procédés de fabrications et de savoir-faire identiques ;

Que par ailleurs, ils disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de ventes que ceux de la marque antérieure ;

Que les consommateurs d'attention moyenne, qui n'ont pas, les deux produits sous les yeux, peuvent considérer que la marque postérieure IBUNEX N° 111142 constitue une variante de la marque antérieure IBEX n° 56327 ; que ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces produits ;

Que du point de vue conceptuel, les signes en présence sont quasi- identiques. Les deux signes en cause présentent une même construction, une marque nominale composée d'un élément verbal ;

Que la marque antérieure est une marque nominale composée d'un élément verbal IBEX ; que la demande de la marque contestée est également composée de l'élément verbal IBUNEX, reproduit quasi-identiquement et se confond avec le signe antérieur IBEX ;

Que ces marques ont en commun le même terme d'attaque et le même terme suffixe « EX » ; que la marque contestée est étonnamment similaire à la marque IBEX, car elles partagent deux séquences ;

Que par ailleurs, la police d'écriture de la marque antérieure IBEX constituée de caractères majuscules, en bâtons, non stylisés, écrits en gras est identiquement reproduite par la marque postérieure IBUNEX ;

Que cette quasi-identité conceptuelle donne une impression globale commune aux deux marques et est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public qui n'a pas les deux marques sous les yeux ;

Que visuellement, 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 ;

Que ces signes présentent une même construction, même termes d'attaques « IB» et «IB», de même que les suffixes communs aux marques « EX contre EX » ;

Que les deux marques en présence sont donc quasi identiques sur le plan visuel ce qui a une influence significative sur l'impression générale produite par la marque, et peut conduire à une confusion des deux marques ;



Que de plus, le choix et la disposition de ces préfixes et suffixes laissent à penser que ces deux marques proviennent du même titulaire ;

Qu'il existe en conséquence un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas sous les yeux en même temps les deux signes en cause ;

Que phonétiquement, ces signes se ressemblent par leur rythme et une sonorité commune. Le droit invoqué IBEX est prononcé comme IB/EX ; que la marque postérieure IBUNEX est prononcée IB/(B) UN /(N)EX ; qu'ainsi les signes sont ressemblants sur le plan phonétique ;

Que les termes ont un même rythme et associent à une première syllabe d'attaque identique qui commence par « IB » puis des suffixes identiques « EX » ; que la sonorité est proche et rappelle celle de la marque antérieure sur le marché ;

Que le consommateur d'attention moyenne, de par la prononciation de la marque postérieure, pensera que la marque IBUNEX n° 111142 est une variante, un sous ensemble de la marque antérieure IBEX n° 56327 et provient par conséquent du même titulaire, la société SANOFI ;

Qu'au surplus de tout ce qui précède, la marque connue, enregistrée et attaquée à l'OAPI est bel et bien IBUNEX n° 111142 ; qu'à aucun moment, il n'a été rapporté la preuve légale que IBUNEX serait de l'IBUPROFENE ;

Qu'ainsi, une cohabitation avec la marque contestée IBUNEX n° 111142 est une forme de parasitisme commercial qui réside dans le fait que la marque IBUNEX profite de l'assise commerciale notoire de la marque antérieure auprès des clients qui seront portés à croire qu'il s'agit d'un produit du même fabricant ;

Qu'elle sollicite enfin l'annulation purement et simplement de la décision querellée et la radiation définitive de la marque IBUNEX n° 111142 ;

Considérant dans son mémoire en réponse, la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD, par la plume du cabinet ALPHINOOR & Co, allègue que le principe de précaution en pharmacie est un principe inconnu du droit de la marque OAPI et même de la jurisprudence



de la Commission Supérieure de Recours, ce principe n'a aucun fondement légal en France et même dans l'Union Européenne ;

Qu'il renvoie simplement à une recommandation de l'Agence Européenne du médicament et de l'Agence française de la sécurité des produits de santé (Afssaps) qui attire l'attention sur le risque d'inverser certaines marques de médicaments ;

Que le risque de confusion, s'agissant des marques de produits pharmaceutiques, ne s'apprécie pas exclusivement sur la base des ressemblances visuelles et/ou phonétiques comme l'a relevé à tort le Directeur général dans la décision critiquée ;

Que le degré d'attention du consommateur, qui varie selon la nature des produits ou services couverts par les marques en présence est plus élevé pour des produits pharmaceutiques connus du milieu médical et délivrés sur conseils du médecin et du pharmacien ;

Que le public pertinent par rapport auquel est évalué le risque de confusion pour ces produits est constitué d'une part des professionnels de la médecine, et, d'autre part, des patients en tant que consommateurs finaux ;

Que les premiers font preuve forcément d'un niveau élevé d'attention dans le processus de délivrance des produits pharmaceutiques ; que les seconds non seulement ne choisissent pas délibérément les produits pharmaceutiques, mais les utilisent sur prescription médicale, mais aussi, sont conseillés par les médecins et les pharmaciens sur l'utilisation efficace et efficiente de chaque molécule ;

Que les deux marques sont constituées des préfixes similaires « IB » et « IB » qui renvoient à « Ibuprofène », voir comparaison des produits en conflits ci-dessous (fiche technique), qui est un médicament dont les effets sont fébrifuges, analgésiques et anti-inflammatoires ;

Qu'en application du principe fixé par la jurisprudence OAPI, les préfixes «lb» et «lb» qui découlent de « l'ibuprofène », qui est un nom du domaine public faisant partie du dictionnaire médical ne peut être pris en compte dans l'appréciation de la similitude conceptuelle ;



Que de ce qui précède, les effets conceptuels des signes en conflit doivent se limiter exclusivement sur les termes « UNEX » et « EX » qui sont en fait, les véritables éléments distinctifs des marques en conflit. L'un porte sur (04) syllabes et l'autre sur (02) syllabes ; qu'ils sont conceptuellement différents par leurs sonorités ;

Que l'appréciation des effets visuels des signes en conflit renvoie notamment aux représentations des éléments nominaux distinctifs des signes en conflit ; que les éléments nominaux des signes se présentent comme suit : UNEX et EX ;

Que sur le plan visuel, les termes en conflit sont dissemblant pour les produits des classes 5 et 10 ;

Que sur le plan phonétique, les marques se prononcent des manières suivantes : « UN-EX » une voyelle et trois consonnes et « E-X » une voyelle et une consonne ;

Que leurs sonorités sont éloignées les unes des autres ; que toutes choses qui militent pour la coexistence des signes en conflits ;

Que dans le cas d'espèce, on ne saurait donc parler d'identité entre les produits IBUNEX et IBEX dans la mesure où ils ne sont pas concurrents, ont des compositions et excipients différents, des formes de consommation différente, les actions pharmacologiques et thérapeutiques différentes ;

Qu'il convient alors de confirmer la décision du Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) N°1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG rendue en date du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « IBUNEX » n° 111142 ;

Considérant que dans ses observations produites au dossier en date du 08 février 2022, le Directeur Général de l'OAPI soulève les arguments selon lesquels la décision querellée a évalué le risque de confusion en prenant en compte les similitudes des marques en cause en rapport avec les produits couverts par celles-ci ;

Que du point de vue visuel et phonétique, les marques des deux titulaires en conflit « IBEX » n° 56327 et « IBUNEX » n° 111142 produisent une impression d'ensemble différente qui supprime tout risque de confusion entre elles ;



Que la marque de l'opposant [I/BEX] se prononce en deux syllabes contrairement à la marque querellée [I/BU/NEX] qui se prononce en trois syllabes ;

Que le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en tenant compte du public pertinent en l'occurrence le consommateur d'attention moyenne ; qu'en l'espèce, il s'agit de produits essentiellement pharmaceutiques, des produits à usage médical ;

Que ceux-ci sont conçus, prescrits et vendus par des professionnels ; que le consommateur d'attention moyenne est ici un praticien dont le degré d'appréciation est élevé ;

En la forme,

Considérant que le recours formulé par société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, est régulier pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ;

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 (b), 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 du point de vue visuel, les termes en conflit « UNEX » et « EX » sont dissemblant pour les produits des classes 5 et 10 ;

Que du point de vue phonétique, la prononciation des deux marques est aussi différente UN-EX pour sa marque contre E-X pour la marque de l'opposant, toute chose qui milite pour la coexistence des deux marques sur le marché ;

Que les produits de la classe 10 sont des instruments (objets mécaniques) à usage médical ; qu'ils ne sont ni identiques ou similaires, de par leur nature et leur usage à des préparations, substances et produits ayant pour objet de soigner des pathologies ;

Qu'en ce qui concerne les produits de santé, la référence au consommateur d'attention moyenne qui sert à mesurer le risque de confusion est susceptible de varier dans la mesure où les produits en cause sont des produits concernant la santé du consommateur faisant preuve de degré d'attention plus élevé ;



Que du point de vue visuel et phonétique les marques des deux titulaires en conflit « IBEX » n° 56327 et « IBUNEX » n° 111142 produisent une l'impression d'ensemble différente qui supprime tout risque de confusion entre elles ;

Que compte tenu des différences phonétiques [I/BEX] prononciation en deux syllabes pour le droit antérieur invoqué contre [I/BU/NEX] prononciation en trois syllabes pour la marque contestée prépondérantes par rapport aux ressemblances (voyelle d'attaque « I » identique) entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 5 et aux produits différents de la classe 5 de l'opposant avec ceux des classes 3 et 10 du déposant, il n'existe pas de 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 ;

Que la coexistence des deux marques sur le marché ne saurait préjudicier aux intérêts de la société SANOFI ;

Qu'en conséquence, les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion, étant donné qu'elles couvrent les produits soumis à une prescription médicale préalable et dont la distribution est soumise à la surveillance des autorités de santé ;

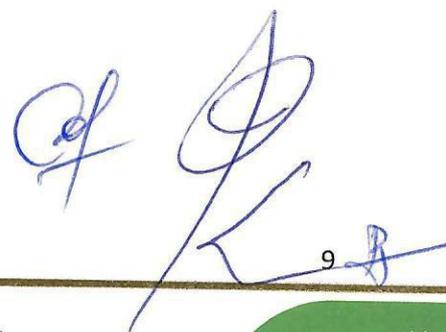
PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société SANOFI représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co., Mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée ;**

En conséquence,



**Confirme la décision n° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11
Juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la
marque « IBUNEX » n° 111142.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres,



Bertrand Quentin KONDROUS

Noël KOLOMOU

