

DECISION N°329/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « HEMAFER » n°78039

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°78039 de la marque « HEMAFER » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 23 octobre 2015 par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;

Attendu que la marque « HEMAFER » a été déposée le 14 novembre 2013 par la société Uni-Pharma Kleon Tsetispharmaceutical Laboratories S.A et enregistrée sous le n°78039 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n°06MQ/2014 paru le 15 juin 2015 ;

Attendu que la société SANOFI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « FUMAFER » n°21037 déposée le 03 février 1981 dans la classe 5, que cet enregistrement est encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2011 ; que cette marque 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 ; qu'elle est donc parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 05 et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « HEMAFER » n°78039 aux motifs que cette marque porte atteinte aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant en ce qu'elle présente de fortes ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique manifestes avec sa marque antérieure susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine de ces produits ; que celui-ci sera amené à croire que la marque postérieure « HEMAFER » n°78039 n'est qu'une extension ou variante du droit antérieur « FUMAFER » n°21037 lui appartenant ;

Qu'il ressort de la comparaison des signes en conflit « HEMAFER » et « FUMAFER » que l'élément dominant de la marque contestée « HEMAFER » est le radical « MAFER » ; que du point de vue conceptuel, les signes en conflit sont des marques nominales ; la marque contestée reproduit quasi-identiquement le signe antérieur et traduit la même construction intellectuelle ; que les termes finaux « MAFE » sont identiques ; que la seule différence entre les marques en cause résulte de la différence du préfixe « FU » dans la marque antérieure et « HE » dans la marque du déposant ; que cette différence de préfixe n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public ;

Que du point de vue visuel et phonétique, la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques

communes et produit une impression d'ensemble similaire ; les signes ont une même construction, un même nombre de lettres finales MAFER/MAFER ; qu'ils ont le même rythme composé de sept lettres déclinées en trois syllabes et une prononciation terminale identique ; que le risque d'association est élevé lorsque, considérées dans leur ensemble, les deux marques recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques de la même classe 5 ;

Que conformément aux dispositions 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, 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 ;

Attendu que la société Uni-Pharma Kleon Tsetispharmaceutical Laboratories S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque « HEMAFER » n°78035 a été déposée en classe 5 pour protéger un produit pharmaceutique dont la composition est : complexe

d'Hydroxyde de polymaltose de fer ; que ce signe est une dénomination particulière et arbitraire et peut valablement être admis en tant que marque et conforme aux exigences de l'article 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que c'est en combinant des lettres tirées des composants du principe actif que le déposant et le titulaire du produit sont parvenus à concevoir le signe verbal arbitraire et fantaisiste « HEMAFER », le « HE » étant tiré de « hydroxyde », « MA » de « polymaltose » et « FER » de « fer » ; que cette pratique n'est nullement nouvelle dans le domaine de la pharmacie et du médicament ; que la composition du produit revêtu de la marque de l'opposant indique : FUMARATE FERREUX, deux éléments dont la contraction a permis à la société SANOFI de parvenir à la dénomination toute aussi arbitraire « FUMAFER » ; que les deux marques en conflit sont des expressions arbitraires qui n'ont ni la même signification ni la même prononciation ce qui a pour conséquence de les éloigner l'une de l'autre au plan intellectuel et au plan phonétique ; que même du point de vue visuel, les deux signes ne peuvent être confondus ;

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 et dont la distribution est soumise à

la surveillance des autorités de chaque Etat membre de l'OAPI ; qu'il y a lieu d'admettre la coexistence des deux marques sur le marché ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :

FUMAFER



Marque n°21037
Marque n°78039
Marque de l'opposant
Marque du déposant

Attendu que les signes à comparer sont tels qu'ils ont été déposés dans la demande d'enregistrement et non tels qu'ils sont exploités sur le marché ;

Attendu que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Attendu que les syllabes d'attaque « HEMA » de la marque du déposant et « FUMA » de la marque de l'opposant sont différentes et distinctives ; que le suffixe « FER » est descriptif pour les produits

concernés ; que compte tenu des différences phonétiques 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 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°78039 de la marque « HEMAFER » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°78039 de la marque « HEMAFER » est rejetée.

Article 4 : 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 14/09/2016

(é) Paulin EDOU EDOU