

DECISION N° 373/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « XIOTAN PLUS » n° 79430

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° 79430 de la marque « XIOTAN PLUS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 janvier 2016 par la société NOVARTIS AG, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;
- Vu** la lettre n° 0661/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 10 février 2016 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « XIOTAN PLUS » n° 79430 ;

Attendu que la marque « XIOTAN PLUS » a été déposée le 29 avril 2014 par la société MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED et enregistrée sous le n° 79430 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2014 paru le 31 juillet 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société NOVARTIS AG fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- DIOVAN Logo n° 35971, déposée le 02 février 1996 dans la classe 5 ;
- DIOVAN + Logo n° 58421 déposée le 04 mars 2008 dans la classe 5 ;
- CO-DIOVAN + Logo n° 58137 déposée le 25 janvier 2008 dans la classe 5 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'en vertu 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 » ;

Que sur le plan phonétique, la partie dominante de la marque XIOTAN PLUS est le mot XIOTAN, les mots XIOTAN et DIOVAN sont composés de six lettres avec trois syllabes, XI-O-TAN et DI-O-VAN ; que l'ajout du mot « PLUS » dans la marque querellée ne permet pas de distinguer la marque du déposant de celle de l'opposant ;

Qu'un consommateur pensera que le mot « PLUS » dans la marque

XIOTAN PLUS signifie que les produits du déposant sont une variante de ceux de l'opposant, en rapport avec sa marque DIOVAN, comme il est d'usage pour les produits pharmaceutiques ;

Que le terme « PLUS » est couramment utilisé pour indiquer les changements ou améliorations du même produit, qui peut contenir un composant supplémentaire ou différent de celui qui était disponible auparavant ; que ce mot PLUS dans la marque querellée est susceptible de créer la confusion parmi les consommateurs, donnant l'impression qu'il existe un lien entre les marques des deux titulaires ;

Attendu que la société MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED n'a pas réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société NOVARTIS AG, que les dispositions de l'Article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 79430 de la marque « XIOTAN PLUS » formulée par la société NOVARTIS AG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 79430 de la marque « XIOTAN PLUS » est radié.

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

Article 4 : La société MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, titulaire de la marque « XIOTAN PLUS » n° 79430, 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 30/12/2016

(é) Paulin EDOU EDOU