

DECISION N° 554/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « MOXACIN » n° 84309

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° 84309 de la marque « MOXACIN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 02 février 2017 par la société MEDREICH PLC, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co;
- Vu** la lettre n° 0498/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 23 février 2017 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MOXACIN » n° 84309 ;

Attendu que la marque « MOXACIN » a été déposée le 18 juin 2015 par la société ACINO PHARMA AG et enregistrée sous le n° 84309 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2015 paru le 03 août 2016 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société MEDREICH PLC, fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « PROXACIN » n° 56352, déposée le 28 mai 2007 pour les produits de la classe 5; que la marque « PROXACIN » couvre tous les produits de la classe 5 désignés notamment, « Pharmaceutical veterinary and sanitary preparations ; dietetic substances adapted for medical use, food for babies ; plasters, materials for dressings ; material for stopping teeth, dental wax, desinfestants ; preparations for destroying vermin ; fungicides, herbicides » ; qu'elle revendique la totalité des produits désignés par la marque MOXACIN n° 84309 qui sont identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque ; que par ailleurs ils disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente que ceux de la marque antérieure ;

Que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas, les deux produits sous les yeux, peut considérer que la marque postérieure MOXACIN n°84309 ne constitue qu'une extension ou une variante de la marque antérieure PROXACIN n° 56352, ce qui est de nature à créer un risque de confusion ;

Que sur le plan visuel, les signes en présence présentent des ressemblances et une similarité évidente ; que leurs éléments verbaux sont similaires et ont en commun six lettres dominés par trois séquences PRO/XA/CIN contre MO/XA/CIN ; que toutes les voyelles présentes dans la marque de l'opposante se retrouvent dans la marque attaquée ; que les termes d'attaque ont une même structure « PRO » et « MO » ainsi qu'un suffixe « XACIN » identique ;

Que sur le plan phonétique la marque PROXACIN est prononcée comme PRO/XA/CIN et la marque postérieure MOXACIN est prononcée MO/XA/CIN ; qu'ainsi les signes sont semblables dans leur terme d'attaque et leur fin ; que les deux termes ont ce même rythme et associent à une première syllabe d'attaque similaire « PRO » contre « MO » puis un suffixe identique « XACIN » ; que la sonorité est proche et rappelle celle de la marque antérieure ;

Que sur un tout autre plan, le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion, c'est le pendant d'Hippocrate qui se traduit par la maxime latine « Primum non nocere » ; que par ailleurs, la pharmacovigilance qui est la prévision et la gestion des risques n'admet pas l'homonymie établie entre ces deux signes, car elle peut être source de confusion dans la prescription (prérogative du médecin) et lors de la dispensation ou distribution (prérogative du pharmacien) ;

Attendu qu'en application de l'article 18 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'opposition fondée sur la violation d'un droit enregistré antérieur ne peut être formée que par le titulaire de ce droit ;

Attendu que la marque « PROXACIN » n° 56352 sur laquelle se fonde la société MEDREICH PLC pour faire opposition a fait l'objet d'une cession totale au profit de la société SANOFI ; qu'en conséquence, la société MEDREICH PLC ne dispose plus de droit enregistré antérieur pouvant fonder son opposition ;

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 84309 de la marque « MOXACIN » formulée par la société MEDREICH PLC est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, L'opposition à l'enregistrement n° 84309 de la marque « MOXACIN » formulée par la société MEDREICH PLC est rejetée.

Article 3 : la société MEDREICH PLC 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 juillet 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**