

DECISION N° 570/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « BIOFER » n° 91585

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° 91585 de la marque « BIOFER » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 mars 2018 par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ;
- Vu** la lettre n° 00608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MEZ du 20 avril 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BIOFER » n° 91585 ;

Attendu que la marque « BIOFER » a été déposée le 02 novembre 2016 par Monsieur AHOSSI Marcel et enregistrée sous le n° 91585 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2017 paru le 14 décembre 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société SANOFI fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « BIOFERON » n° 56330, déposée le 28 mai 2007 dans la classe 5 ; que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que par son dépôt, elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits similaires, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'en vertu de l'article 3 (b) du même texte, une marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services, ou pour les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que sa marque couvre tous les produits de la classe 5 désignés notamment, «Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, bains médicaux, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques, préparation chimique à usage médical ou pharmaceutique, sucre à usage médical, alliages des métaux précieux à usage dentaire » ; qu'elle revendique la totalité des produits désignés par la marque « BIOFER » n° 91585 qui sont identiques à ceux couverts par sa marque ; que ces produits disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation ;

Qu'en outre, les consommateurs d'attention moyenne, qui n'ont pas les deux marques sous les yeux peuvent considérer que la marque du déposant constitue une variante de sa marque ; que cet état de chose est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits ;

Que prises dans leur ensemble, les deux marques « BIOFERON » et « BIOFER » sont des marques verbales ; que leur impression d'ensemble offre une quasi-identité visuelle et phonétique, ce qui est de nature à renforcer la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que la marque du déposant est constituée de l'élément verbal « BIOFER », compris entièrement dans sa marque ; que la seule différence est constituée des lettres « O » et « N » présentes dans sa marque ;

Que sur un tout autre plan, le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion ; 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) ;

Que pour tous ces motifs, il y a lieu de procéder à la radiation de la marque « BIOFER » n° 91585 ;

Attendu que Monsieur AHOSSI Marcel fait valoir dans son mémoire en réponse que les mots BIOFER et BIOFERON ne sont ni des homographes, ni des homophones ;

Que de l'analyse syllabique et phonétique, les marques en conflit ne sont pas identiques au point de créer un risque de confusion ; que le consommateur d'attention moyenne est au moins doté d'un sens de perception visuel quand il

n'a pas le nom du produit sur un papier ; que le prix des produits et les emballages ont réglé la préoccupation du consommateur d'attention moyenne s'il ne possède pas une ordonnance ni un papier sur lequel le nom du produit qu'il désire est mentionné ;

Que de plus, sa marque n'est vendue dans aucune pharmacie du Bénin, ni du Togo à plus forte raison en Afrique ; que l'ONG VIVONS L'AFRIQUE a ses boutiques personnelles dans lesquels les produits de sa marque se vendent et aussi chez des particuliers chez qui ses produits sont déposés ; que les produits de sa marque n'existent qu'en Sirop tandis que les produits commercialisés sous la marque de l'opposant existent tous en comprimés, gélules et Sirop ; que toutefois, il se soumettra à la décision de la Commission des oppositions qui n'a aucun intérêt à causer du tort à qui que ce soit ;

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

BIOFERON

Marque n° 56330

Marque de l'opposant

BIOFER

Marque n° 91585

Marque du déposant

Attendu que sur le plan visuel, les marques des deux titulaires sont composées de l'élément verbal « BIOFER » ; que sur le plan phonétique, les marques ont une séquence de prononciation hautement similaire ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 5, il existe un 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° 91585 de la marque « BIOFER » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 91585 de la marque « BIOFER » est radié.

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

Article 4 : Monsieur AHOSSI Marcel, titulaire de la marque « BIOFER » n° 91585, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**