

DECISION N°984/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « CALMIREX » n° 104611

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- Vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1428244 de la marque « CALMIREX » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 104611 de la marque « CALMIREX » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 août 2019 par les LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS S.A.S., représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER (Inc NGWAFOR & PARTNERS) ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 014/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 21 août 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « CALMIREX » n° 104611 ;

Attendu que la marque « CALMIREX » a été déposée le 27 août 2018 par la société CLOSED JOINT STOCK COMPANY SOTEX « PHARMFIRM », et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le N° MD/8/2018/1428244

et à l'OAPI sous le n° 104611 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI N° 02MQ/2019 paru le 08 mars 2019 ;

Attendu que les LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS S.A.S font valoir à l'appui de leur opposition, qu'ils sont titulaires de la marque « CLAMIXENE » n°36653 déposée le 02 août 1996 dans la classe 5 suite à une inscription de cession totale à leur profit ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de la marque « CLAMIXENE », la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 1er de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement, et qu'elle est également en droit d'empêcher l'utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque lorsqu'elle est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque querellée est hautement similaire à sa marque antérieure ; que l'élément dominant de la marque querellée est le préfixe « CALMI », qui est identique à l'élément dominant de sa marque ; que la marque contestée ne contient pas d'éléments suffisants de distinction pouvant l'éloigner de sa marque ;

Que la similarité entre les marques en conflit est source de confusion dans la mesure où le consommateur d'attention moyenne pourrait y voir une association entre elles ou penser qu'il existe des connexions entre elles ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour commercialiser les mêmes produits de la classe 5 et s'adressent à un même public ;

Attendu que la société CLOSED JOINT STOCK COMPANY SOTEX « PHARMFIRM » n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par les LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS S.A.S, rendant de ce fait applicables les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1428244 et à l'enregistrement n° 104611 de la marque « CALMIREX » formulée par les LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS S.A.S est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1428244 de la marque « CALMIREX » est rejetée et l'enregistrement n° 104611 de la marque « CALMIREX » est radié.

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

Article 4 : La société CLOSED JOINT STOCK COMPANY SOTEX « PHARMFIRM », titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2018/1428244 et de l'enregistrement n° 104611 de la marque « CALMIREX », 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 17 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**