

DECISION N°1161/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« DOLPYREX » n° 109136**

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° 109136 de la marque « DOLPYREX » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 20 janvier 2020 par la société SANOFI- AVENTIS France, représentée le cabinet ALPHINOOR & CO SARL ;
- Vu** la lettre N°0260/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 17 février 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « DOLPYREX » n°109136 ;

Attendu que la marque « DOLPYREX » a été déposée le 1^{er} juillet 2019 par la société CIEL PHARMA PRIVATE LTD, et enregistrée sous le n° 109136 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI N° 09MQ/2019 paru le 11 octobre 2019 ;

Attendu que la société SANOFI- AVENTIS France fait valoir à l'appui de son opposition, qu'à la faveur de plusieurs inscriptions au registre spécial des marques, elle est devenue titulaire de la marque « DOLIPREX » n°57575 déposée le 29 novembre 2007, dans la classe 5 ;

Que par son dépôt, elle dispose d'un droit de propriété 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 ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle

ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la marque querellée couvre les produits identiques aux siens et qu'il convient de noter que la totalité des produits revendus par la marque attaquée sont identiques et inclus dans le libellé des produits de sa marque ;

Qu'en outre les produits couverts par les marques en conflit sont identiques quant à leur nature et leur usage, qu'ils proviennent des mêmes types d'entreprises et sont l'objet de procédés de fabrication et de savoir-faire identiques ;

Que ces produits disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de vente et que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer à tort que la marque querellée est une variante ou extension de sa marque ;

Que visuellement les marques sont nominales et que la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes, telles une même police d'écriture, des lettres en caractères majuscules non stylisés en gras ; que les deux signes présentent une même construction en ce qu'ils ont en commun le même ordre de lettres finales dominé par trois séquences « DO/LI/PREX » et « DOL/PY/REX » ; que sur le plan phonétique, les marques en présence se ressemblent par une sonorité et une rythmique commune « DOL » et « PYREX » et « PREX », sinon très proche ;

Que de ce fait la marque contestée constitue une imitation de sa marque et ne peut être acceptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte à son droit antérieur ;

Attendu que la société CIEL PHARMA PRIVATE LTD indique dans sa réponse qu'en comparant les signes en présence, la quasi-identité conceptuelle, visuelle et phonétique évoquée par le demandeur n'en est rien, car sur le plan conceptuel, c'est en combinant les lettres tirées des composants du principe actif qu'elle a pu concevoir le terme « DOLPYREX » ; que « DOL » est le premier radical du mot latin « DOLOR » qui exprime une impression de douleur, de souffrance et « PYREX » qui émane de pyrexie qui indique la fièvre, l'hyperthermie en médecine ;

Que sur le plan visuel, « DOLPYREX » ne peut être confondu avec « DOLIPREX », que sa marque est constituée de deux syllabes (DOLI et PREX) et celle de l'opposant de trois syllabes (DOL-PY-REX) ; que sur le plan phonétique, la prononciation des marques en présence en est une différence ;

Que les produits couverts par les marques en conflit ne pouvant s'acheter que sur prescription médicale préalable, le risque de confusion est inexistant ;

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 ;

Attendu que les produits couverts par les marques en conflit sont identiques et similaires par leur usage et leur destination ;

Attendu que les ressemblances phonétique (sonorité auditive proche) et visuelle (même lettres) sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 05 ; qu'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° 109136 de la marque « DOLPYREX » formulée par la SOCIETE SANOFI- AVENTIS France, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 109136 de la marque « DOLPYREX » est radié.

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

Article 4 : La société CIEL PHARMA PRIVATE LTD, titulaire de la marque « DOLPYREX » n° 109136, 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOSSOU**