

DECISION N° 721/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « TRANSTEC » n°96257

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°96257 de la marque « TRANSTEC » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 août 2018, par la société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & CO;
- Vu** la lettre N°0946/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 30 août 2018, communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « TRANSTEC » n°96257 ;

Attendu que la marque « TRANSTEC » a été déposée le 18 septembre 2017 par la société MUNDIPHARMA et enregistrée sous le n°96257 pour les produits de la classe 05, ensuite publiée au BOPI N° 11 MQ/2017 paru le 09 avril 2018 ;

Attendu que la société SANOFI fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « TRANXENE » n°11462 déposée le 30 décembre 2017 dans la classe 5 et que cette marque est valable au sens de l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui pour désigner les produits de la classe susmentionnée ;

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 revendiqués par la marque attaquée sont identiques et inclus dans le libellé des produits de sa marque ;

Qu'en outre 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 la pharmacovigilance qui est la prévention 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 et la dispensation du produit ;

Qu'en comparant les signes en présence, les deux marques sont verbales et que l'effet auditif est influencé par la cadence et la suite des voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères ;

Que visuellement les marques présentent des ressemblances et similarité évidentes car étant toutes deux des marques nominales ; que les deux signes présentent une même construction, le même ordre de lettres dominés par deux séquences rythmiques ;

Que les termes d'attaques « TRAN » et « TRAN » sont identiques, par contre le suffixe « STEC » reproduit celui sa marque « XENE » par la lettre « E », qu'ainsi les deux marques sont quasi identiques ;

Que le risque d'association entre « TRANSTEC » et « TRANXENE » est grand car les deux marques comportent des différences si infimes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;

Que sur le plan phonétique, les marques en présence se ressemblent par une sonorité commune, la cadence et le rythme quasi identiques, tout comme la prononciation des marques ;

Attendu que la société MUNDIPHARMA n'a pas réagi dans les délais, conformément à l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°96257 de la marque « TRANSTEC » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°96257 de la marque « TRANSTEC » est radié.

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

Article 4 : La société MUNDIPHARMA, titulaire de la marque « TRANSTEC » n°96257, 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 14 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**