

DECISION N°662/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque «DOROFEN» n°86860

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° 86860 de la marque «DOROFEN»;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 juillet 2017 par la société SANOFI, représentée par le cabinet Alphinoor & Co;
- Vu** la lettre n° 0007/2017/OAPI/DG/DGA/DPI/DAJ/SAJ/Madrid du 03 août 2017 communiquant la notification de refus provisoire fondée sur une opposition au titulaire de la marque «DOROFEN» n° 86860;

Attendu que la marque «DOROFEN» a été déposée le 03 décembre 2015 par la société LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC. et enregistrée sous le n°86860 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI N° 02MQ/2016 paru le 22 mars 2017;

Attendu que la société SANOFI fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque "DICOFEN" n°77755 déposée le 13 décembre 2013, dans la classe 05 et que cette marque est valable au sens de l'article 2 (1) 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";

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;

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, les éléments verbaux ayant en commun les mêmes lettres terminales "OFEN" dominés toutes deux par trois séquences;

Que sur le plan phonétique, les marques en présence se ressemblent par une sonorité commune, la cadence, le rythme et la prononciation étant identiques; que de ce fait la marque contestée constitue une imitation de la marque de l'opposant et ne peut être acceptée comme marque pour désigner des produits de la classe 5 sans porter atteinte aux droits de l'opposante, d'où la radiation sollicitée;

Que la marque querellée "DOROFEN" 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;

Que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux au même moment peut considérer à tort que la marque querellée est une variante de la sienne, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits;

Que le principe de précaution en pharmacie recommande que soit évacué tout ce qui pourrait conduire à la confusion, donc il devient impérieux de nommer les médicaments de manière clairement différente afin d'éviter toute erreur médicamenteuse ou risque de confusion;

Attendu que la société LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SANOFI, 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 l'enregistrement n° 86860 de la marque «DOROFEN» formulée par la société SANOFI, est reçue en la forme.

Article 2: Au fond, l'enregistrement n° 86860 de la marque «DOROFEN» est radié.

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

Article 4: La société LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC. titulaire de la marque «DOROFEN» n° 86860, 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 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**