

## DECISION N° 1220/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

### Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « IBUNEX » n° 111142

#### 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° 111142 de la marque « IBUNEX » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 mai 2020 par la société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & CO ;

**Attendu que** la marque « IBUNEX » a été déposée le 04 octobre 2019 par la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD et enregistrée sous le n°111142 pour les produits des classes 3, 5 et 10, ensuite publiée au BOPI n°01MQ/2020 paru le 14 février 2020 ;

**Attendu que** la société SANOFI fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « IBEX » n° 56327 déposée le 28 mai 2007 dans la classe 5 suite à un contrat de cession totale conclu avec la société Medreich Limited régulièrement inscrit le 09 janvier 2015 pour les produits ci-après : « *Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides* » ; que cette marque est un signe arbitraire qui n'est pas d'un usage étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques et ne sert ni à identifier la composition du produit, ni à évoquer une de ses propriétés ; qu'elle est donc parfaitement valable pour désigner les produits de la classe 05 et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Que** la marque « IBUNEX » n° 111142 porte atteinte aux droits enregistrés antérieurs lui appartenant en ce qu'elle présente de fortes ressemblances conceptuelle, visuelle et phonétique manifestes avec sa marque antérieure susceptibles de créer la confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine de ces produits ; que celui-ci sera amené à croire que la marque postérieure

« IBUNEX » n° 111142 n'est qu'une extension ou variante du droit antérieur « IBEX » n° 56327 lui appartenant ;

**Qu'**il ressort de la comparaison des signes en conflit que les marques sont des marques nominales, offrant une quasi-identité conceptuelle, visuelle et phonétique, toute chose qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle qui n'a pas en même temps les deux marques sous les yeux ;

**Que** du point de vue visuel, la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques communes et produit une impression d'ensemble quasi-identique ; que les signes ont une même construction ; qu'ils ont en commun les termes d'attaques « IB » et « IB » identiques, de même que les suffixes communs « EX » et « EX » ; que la marque postérieure reproduit la marque antérieure qu'elles sont par conséquent quasi-identique de ce point de vue ;

**Que** du point de vue phonétique, les marques se prononcent de la même manière IB/(B)UN/(N)EX pour la marque postérieure contre IB/EX pour la marque antérieure ; qu'elles ont le même rythme et une sonorité commune et associent à une première syllabe d'attaque identique qui commence par « IB » puis des suffixes identiques « EX » de telle sorte que cette sonorité proche rappelle celle de la marque antérieure sur le marché ;

**Que** le consommateur d'attention moyenne, de par la prononciation de la marque postérieure, pensera que celle-ci est une variante, un sous ensemble de la marque antérieure et qu'elles proviennent d'une même entreprise ; que le risque d'association est élevé lorsque, considérées dans leur ensemble, les deux marques recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires des classes 5 et 10 contre lesquels l'opposition est dirigée ;

**Que** la totalité des produits revendiqués par la marque attaquée dans les classes 5 et 10 se trouve de manière identique ou similaire, respectivement incluse dans le libellé des produits de la marque antérieure ; que dès lors, il y a lieu de conclure à l'identité ou à la similitude pour ces produits, ce qui traduit un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine de ces produits ;

**Que** conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si

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

**Attendu que** la société NIYA HEALTHCARE PVT LTD fait valoir dans son mémoire en réponse que les deux marques sont constituées des préfixes similaires « IB » et « IB » qui renvoient à l'ibuprofène qui est un médicament dont les effets sont fébrifuges, analgésiques et anti-inflammatoires ; que les préfixes « Ib » et « Ib » sont descriptifs et ne peuvent pas être pris en compte dans l'appréciation de la similitude conceptuelle ; que les signes en conflit sont donc « UNEX » pour la marque contestée et « EX » pour le droit antérieur invoqué ;

**Que** du point de vue visuel, les termes en conflit « UNEX » et « EX » sont dissemblant pour les produits des classes 5 et 10 ; que du point de vue phonétique, la prononciation des deux marques est aussi différente UN-EX pour sa marque contre E-X pour la marque de l'opposant ; toute chose qui milite pour la coexistence des deux marques sur le marché ;

**Que** les produits de la classe 10 sont des instruments (objets mécaniques) à usage médical ; qu'ils ne sont ni identiques ou similaires, de par leur nature et leur usage à des préparations, substances et produits ayant pour objet de soigner des pathologies, de telle sorte que le moyen axé sur la classe 10 mérite simplement rejet ; que dans son argumentaire, l'opposant n'a pas pris en considération la spécificité des produits en cause et a raisonné comme si l'on se trouvait en présence des produits de consommation courante ; qu'en ce qui concerne les produits de santé, la référence au consommateur d'attention moyenne qui sert à mesurer le risque de confusion est susceptible de varier dans la mesure où les produits en cause sont des produits concernant la santé du consommateur faisant preuve de degré d'attention plus élevé ;

**Que** l'on ne saurait parler de l'identité entre les produits marqués « « IBUNEX » et « IBEX » dans la mesure où ils ne sont pas concurrents, ont des compositions et excipients différents, des formes de consommation différentes, les actions pharmacologiques et thérapeutiques différentes ; que la coexistence des deux marques sur le marché ne saurait préjudicier aux intérêts de la société SANOFI ; qu'en conséquence, les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion, étant donné qu'elles couvrent les produits soumis à une prescription médicale préalable et dont la distribution est soumise à la surveillance des autorités de santé ; qu'il y a lieu d'admettre la coexistence des deux marques sur le marché ;

**Attendu que** du point de vue visuel et phonétique les marques des deux titulaires en conflit « IBEX » n° 56327 et « IBUNEX » n° 111142 produisent

une l'impression d'ensemble différente qui supprime tout risque de confusion entre elles ;

**Attendu que** compte tenu des différences phonétiques [I/BEX] prononciation en deux syllabes pour le droit antérieur invoqué contre [I/BU/NEX] prononciation en trois syllabes pour la marque contestée prépondérantes par rapport aux ressemblances (voyelle d'attaque « I » identique) entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 5 et aux produits différents de la classe 5 de l'opposant avec ceux des classes 3 et 10 du déposant, il n'existe pas de 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° 111142 de la marque « IBUNEX » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme.

**Article 2 :** Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 111142 de la marque « IBUNEX » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

**Article 4 :** La société SANOFI 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**