

## **DECISION N° 1108/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

### **Portant confirmation de la radiation de l'enregistrement de la marque « PIPER GOLD & Design » n° 107722**

#### **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° 107722 de la marque « PIPER GOLD & Design » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 février 2020 par l'ASSOCIATION SCOTCH WHISKY, représentée par le cabinet EKEME LYSAGHT SARL ;

**Attendu que** la marque « PIPER GOLD & Design » a été déposée le 12 mars 2019 par la société REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL et enregistrée sous le n° 107722 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, l'ASSOCIATION SCOTCH WHISKY fait valoir qu'elle est titulaire de l'Indication géographique SCOTCH whisky n° 005 déposée le 21 janvier 2014 ;

**Que** son indication géographique est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Que** selon l'article 2 de l'Annexe VI de l'Accord de Bangui, est refusé ou invalidé tout enregistrement d'une marque de produits qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, si l'utilisation de cette indication dans la marque de produits pour de tels produits est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine ;

**Que** les éléments verbaux « PIPERS » et « MALT », prédominants dans la marque du déposant renvoient à l'Ecosse (SCOTLAND) et précisément au whisky Ecossais ; que « PIPERS » renvoie au « bagpipe » qui est l'instrument national le mieux représenté dans la musique Ecossaise avec l'agencement des motifs tartan très utilisés dans la confection des robes Ecossaises et

généralement portées par les cornemuseurs ; que l'Ecosse a une réputation mondiale dans la production du WHISKY à base de MALT ; que le MALT est utilisé pour décrire le WHISKY distillé à partir d'orge maltée sous le nom « MALT SCOTCH WHISKY » ;

**Que** les produits couverts par la marque du déposant sont similaires à ceux protégés par son indication géographique ; qu'en utilisant les termes « PIPERS » et « MALT WHISKY », le consommateur peut penser que les produits commercialisés par le déposant son en lien avec son indication géographique ;

**Qu'**en conséquence, elle sollicite la radiation de l'enregistrement n° 107722 de la marque « PIPER GOLD & Design » ;

**Attendu que** la société REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par l'ASSOCIATION SCOTH WHISKY ;

**Attendu que** l'enregistrement n° 107722 de la marque « PIPPERS GOLD & Design » suite à l'opposition formulée le 05 novembre 2019 par la société CHIVAS HOLDING (IP) LIMITED ; qu'il y a lieu de confirmer cette radiation,

### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement de la marque « PIPER GOLD & Design » n° 107722 formulée par l'ASSOCIATION SCOTCH WHISKY est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la radiation de l'enregistrement n° 107722 de la marque « PIPER GOLD & Design » est confirmée.

**Article 3** : la société REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL, titulaire de la marque « PIPER GOLD & Design » n° 107722, 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**

