

DECISION N° 1015/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement n° 101935 de la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY »

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° 101935 de la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 avril 2019 par CHIVAS HOLDINGS IP LIMITED ;
- Vu** la lettre n° 00412/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 14 mai 2019 portant notification de l'avis d'opposition au titulaire de la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY » n° 101935 ;

Attendu que la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY » a été déposée le 22 novembre 2013 pour les produits de la classe 33 par la société TRANSCO SA sous le no. 3201303964, ensuite enregistrée sous le n° 101935 et puis publiée dans le BOPI 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu que la société CHIVAS HOLDINGS IP LIMITED fait valoir au motif de son opposition à l'enregistrement de la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY » n° 101935 qu'elle a des droits antérieurs enregistrés sur les marques :

- ROYAL SALUTE n° 77213, déposée le 1^{er} novembre 2013 en classe 33
- ROYAL SALUTE 21 YO (2013) RESTAGE BOTTLE (2D), n° 77214 déposée le 1^{er} novembre 2013 en classe 33 ;

Que toutes ces marques sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ; que ces marques ont été utilisées dans la région OAPI avant la date de demande d'enregistrement de la marque contestée ; qu'elles sont distinctives pour identifier les produits qu'elles couvrent ;

Qu'en tant que première à demander l'enregistrement de la marque ROYAL SALUTE dans la classe 33, la propriété de celle-ci lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'annexe III de l'Accord de Bangui;

Qu'en tant que titulaire des enregistrements de marques énumérés ci-dessus, elle a le droit exclusif d'utiliser ces marques en relation avec les produits couverts par ces enregistrements et des produits similaires, et a le droit d'empêcher l'utilisation par une autre personne de toute marque ressemblant à ses marques de manière à être susceptibles de prêter à confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque contestée est pratiquement identique à ses marques ; qu'elle est constituée des éléments prédominants « ROYAL SALUTE » et le dessin de bouteille très distinctif de ses marques ; qu'il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre la marque contestée et ses marques ;

Que la similitude entre la marque contestée et ses marques donne l'impression qu'il existe une association commerciale entre elle et le déposant de cette marque ;

Que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 33 ; que ces produits pourraient être distribués dans les mêmes circuits commerciaux et vendus aux mêmes catégories de clients ; que le degré élevé de similitude entre la marque contrevenante et ses marques est susceptible de tromper et de créer une confusion dans l'esprit du consommateur ;

Que la société TRANSCO SA entretenait une relation d'affaire avec elle et avait donc connaissance de l'existence de ses marques ; qu'en déposant une marque identique ou similaire à ses marques, cette société semble constituer une tentative délibérée de tirer indûment profit de sa bonne volonté et de la réputation dont elle jouit dans ses marques ;

Que du fait que l'enregistrement n° 101935 de la marque contestée viole les dispositions des articles 2(1), 3 (b), 3 (c) et 3 (d) de l'Annexe III de l'Accord de

Bangui ainsi que de ses droits antérieurs, elle sollicite sa radiation pure et simple ;

Attendu que la société TRANSCO S.A. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société CHIVAS HOLDINGS IP LIMITED ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY » n° 101935 formulée par la société CHIVAS HOLDINGS IP LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101935 de la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY » est radié.

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

Article 4 : La société TRANSCO S.A., titulaire de la marque « CHIVAS BROTHERS ROYAL SOLUTE 21 BLENDED SCOTCH WHISKY » n° 101935, 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 16 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**