

DECISION N° 1053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « CHIVAS REGAL 12 » n° 101931

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° 101931 de la marque « CHIVAS REGAL 12 » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 avril 2019 par la société CHIVAS HOLDINGS (IP) LTD., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;
- Vu** la lettre n° 00355/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 13 mai 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « CHIVAS REGAL 12 » n° 101931 ;

Attendu que la marque « CHIVAS REGAL 12 » a été déposée le 22 novembre 2013 par la Société TRANSCO S.A. et enregistrée sous le n° 101931 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société CHIVAS HOLDINGS (IP) LTD. fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- CHIVAS REGAL n° 13442 déposée le 05 octobre 1973 dans la classe 33 ;
- CHIVAS REGAL+ Vignette n° 30628 déposée le 10 avril 1991 dans la classe 33 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelés en 1993, 2001, 2003, 2011 et 2013 respectivement ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques CHIVAS REGAL en relation avec les produits couverts par ces enregistrements et les produits similaires, et a le droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses

marques au point de créer un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que les marques en conflit ont comme élément dominant les mots « CHIVAS REGAL » et la similarité entre les marques crée une impression qu'il y a un lien commercial par rapport aux produits couverts par les marques des deux titulaires, ce qui crée une fausse impression quant à l'origine des produits du déposant ;

Que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur qui pourrait penser que les produits portant la marque du déposant sont les siennes, ou qu'il a approuvé ou licencié les produits de la marque du déposant, ou qu'il y a une liaison entre les deux titulaires ;

Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont identiques ou similaires et ces produits peuvent être vendus ou commercialisés dans les mêmes canaux commerciaux et aux mêmes clients, ce qui pourrait tromper les consommateurs par rapport à l'origine des produits ;

Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « CHIVAS REGAL 12 » n° 101931 appartenant à la Société TRANSCO S.A. conformément aux dispositions de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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) LTD., 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 n° 101931 de la marque « CHIVAS REGAL 12 » formulée par la Société CHIVAS HOLDINGS (IP) LTD. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101931 de la marque « CHIVAS REGAL 12 » 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 REGAL 12 » n° 101931, 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 30 septembre 2020

(é)Denis L. BOHOUSSOU