

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 19 AU 23 OCTOBRE 2015

DECISION N° 00194 /OAPI/CSR

Sur le recours en annulation de la décision n°0054/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 juin 2013 portant radiation de l'enregistrement de la marque «LANDO'N WHISKY + vignette» n° 65481.

LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002.
- Vu** le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** la décision n°0054/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 juin 2013 susvisée ;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. S.', is located in the bottom right corner of the page.

12 100 12

Vu les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le **12 août 2010**, la société **STAR MENCHUM INDUSTRY LTD** a déposé la marque « **LANDO'N WHISKY + Vignette** » enregistrée sous le n° **66481** pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 1/2011 paru le 08 juillet 2011 ;

Considérant que **THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION**, représentée par le Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners SARL) a fait opposition à cet enregistrement le **08 avril 2011** en faisant valoir qu'elle est une **Association professionnelle des industries du Scotch Whisky** pour la promotion, la protection et la représentation des intérêts des industries du Scotch Whisky en Ecosse et dans le monde entier ; qu'à ce titre, elle est compétente pour s'opposer à l'enregistrement des marques qui pourraient porter atteinte au commerce du Scotch Whisky dans le monde ;

Que le Scotch Whisky est défini dans le Royaume-Uni dans le Règlement de Scotch Whisky 2009 et signifie que le whisky est entièrement distillé et produit en Ecosse selon les lois du Royaume-Uni ; **que le Scotch Whisky est donc une indication géographique pour les spiritueux tels que définis dans les Accords de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)**, que l'Ecosse a une réputation mondiale pour la production de whisky écossais et les membres du public partout dans le monde ont entendu parler de Scotch Whisky produit en Ecosse ; qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « **LANDO'N WHISKY + Vignette** » n° **66481** sur le fondement **des articles 3 (d) et (c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et 5 de l'Annexe VI dudit Accord** ;

Que le Whisky marqué «**LANDO'N WHISKY + Vignette**» est fabriqué par une société camerounaise située à Douala, au Cameroun et non en Ecosse ; que la marque querellée est sur le plan visuel et phonétique similaire au mot « **LONDON** », qui est la capitale du Royaume-Uni dont l'Ecosse fait partie ; qu'en outre elle contient comme élément visuel le fameux pont **Tower Bridge** et le terme « **WHISKY** »,



donnant ainsi à faire croire aux consommateurs que ce whisky est fabriqué en Ecosse ; qu'il y a donc erreur sur l'origine des produits ;

Considérant que par décision n°0054/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 juin 2013, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque «LANDO'N WHYSKY + Vignette» n° 66481 de la société Star Menchum Industry LTD au motif que les termes « LANDO'N WHYSKY » **Tower Bridge** de Londres qui apparaissent dans la marque de ladite société ont un caractère trompeur pour le whisky distillé au Cameroun ;

Considérant que par requête en date du 13 septembre 2013, reçue au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 25 septembre 2013, la société **STAR MENCHUM INDUSRY LTD**, représentée par le Cabinet **BALEMAKEN & ASSOCIES SCP**, Mandataire agréé auprès de l'OAPI, a formé un recours en annulation contre cette décision ;

Qu'elle explique au soutien de son recours que si on peut percevoir une similitude visuelle entre les termes « **LANDO'N** » et « **LONDON** », ces termes sont extrêmement opposés sur le plan phonétique et conceptuel parce qu'on trouve un « **A** » à la place de « **O** » dans « **LANDO'N** », lequel renvoie à un patronyme notoire du 20^{ème} siècle alors que le terme « **LONDON** » renvoie à la capitale de la Grande Bretagne ;

Que le terme « **Whisky** » est le nom générique d'un ensemble d'eaux – de vie fabriquées par distillation de céréales maltés ou non maltés ; que les résultats d'une recherche d'antériorité qu'il a menées sur les éléments verbaux du terme Whisky démontrent que le terme est utilisé dans l'espace OAPI par plusieurs fabricants pour les produits des classes 32 et 33 non fabriqués en Ecosse ;

Que par ailleurs, les ponts du même design que le Tower Bridge de Londres existent dans plusieurs pays, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas forcément d'une reproduction de ce pont qui est devenu un design usuel dans le domaine de l'architecture des ponts ;



En la forme :

Considérant que le recours formulé par *la société STAR MENCHUM INDUSRY LTD* est régulier; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de *l'article 2, 1)* 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* » ;

Considérant que le *Scotch Whisky* est une indication géographique protégée à l'OAPI en application de *l'article 4 de l'Annexe VI de l'Accord de Bangui* en ce que l'effet de son enregistrement résulte des Accords de l'OMC, convention internationale à laquelle les Etats membres de l'Organisation sont parties ;

Que les termes « *LANDO'N WHYSKY* » et *le Tower Bridge de Londres* qui apparaissent dans la marque de *la société STAR MENCHUM INDUSTRY LTD* ont un caractère trompeur pour un whisky distillé au Cameroun ;

Que les griefs faits à la décision du Directeur Général ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Déclare recevable le recours de *la société STAR MENCHUM INDUSTRY LTD*,**

Au fond : **le dit mal fondé, l'en déboute ;**



Confirme la décision n°0054/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 juin 2013.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 22 octobre 2015

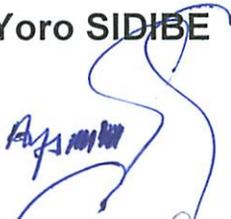
Le Président,



KOUAM TEKAM Jean Paul

Les membres,

Adama Yoro SIDIBE



NAMKOMOKOINA Yves



