

DECISION N° 00195/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la Marque « SIR HAWKINS » n°49120

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINNE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 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°49120 de la marque « Sir Hawkins » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 décembre 2004 par la société dite THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD, représentée par le cabinet Ekani Conseils ;
- Vu** la lettre n° 0150/OAPI/DG/SCAJ du 7 janvier 2005 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « Sir Hawkins » n° 49120 ;

Attendu que la marque « Sir Hawkins » a été déposée le 21 novembre 2003 par la société SPC, et enregistrée sous le n° 49120 pour les produits de la classe 33, puis publiée dans le BOPI n° 2/2004 du 28 juin 2004 ;

Attendu que la société THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD regroupe en son sein près de 50 entreprises de production des boissons distillées telles que : Johnie Walker, White Horse, VAT 69 CHIVAS Regal, Black & White, J&B, ... ;

Attendu qu'au motif de son opposition, la société THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD soutient que la marque « Sir Hawkins » étant une marque mi-verbale et mi-figurative, elle est de nature à induire en erreur les consommateurs et le public sur l'origine du produit ; qu'en effet l'expression SIR qui signifie « Monsieur » en français de même que le mot Hawkins, sont d'origine Anglo-saxonne et se rapproche des termes utilisés pour désigner des boissons distillées en provenance d'Ecosse et du Royaume-Uni ; qu'on y observe la photographie d'un Ecossais remarquable par ses cheveux bouclés ; que le terme « Whisky » qu'on peut y lire d'après la définition tirée du Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Edition 1985 volume 10 signifie « Eau de vie originaire d'Ecosse, provenant de la distillation de moûts préparés par saccharification des céréales au moyen de malt, et convenablement fermentées » et que le groupe de mots « Whisky Spirit » employé est également de nature à induire le public en erreur sur la nature et l'origine du produit ; que le terme « Whisky » tel que définit l'Encyclopédie Larousse laisse déjà en lui même entrevoir l'origine écossaise du produit, or tel n'est pas dans le cas d'espèce, dans la mesure où la société SPC Sarl a son siège à Cotonou au Bénin et non en Ecosse ; que de ce fait elle est susceptible d'induire en erreur le public et viole ainsi l'article 3 Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société SPC Sarl n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulée par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD ; que les dispositions de l'article 18 al.2 de l'Accord de Bangui sont donc applicables ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°49120 de la marque « Sir Hawkins» formulée par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « Sir Hawkins » n° 49120 est radiée.

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

Article 4 : La société SPC, titulaire de la marque « Sir Hawkins » n° 49120 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 9 septembre 2005

(é) **Anthioumane N'DIAYE**