

## DECISION N° 0062/OAPI/DG/DGA/SCAJ

### Portant radiation de l'enregistrement de la marque « SAINT JOHN RHUM & Device » N° 54644

#### 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°54644 de la marque « **SAINT JOHN RHUM & Device** » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 22 février 2007 par la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES, représentée par le Maître Michel Henri KOKRA ;
- Vu** la lettre N°02518/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «**SAINT JOHN RHUM & Device** » N° 54644 ;

**Attendu** que la marque «**SAINT JOHN RHUM & Device**» a été déposée le 05 septembre 2006 par Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, et enregistrée sous le N° 54644 pour les produits de la classe 33, puis publiée dans le BOPI n°6/2006 du 31 janvier 2007 ;

**Attendu** que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES est titulaire des marques :

- **SAINT JAMES N° 05180, déposée le 03 février 1966 en classes 3, 29, 30, 31,32 et 33 renouvelée le 02 février 2006,**
- **RHUM SAINT JAMES, N° 14800 déposée le 1<sup>er</sup> février 1973 en classe 33, non renouvelée à l'échéance de 1993,**
- **SAINT JAMES & Device, N° 34404, déposée le 26 octobre 1994 en classes 30, 32 et 33, renouvelée le 20 octobre 2004 ;**

**Attendu** que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES fait valoir à l'appui de son opposition qu'elle est titulaire des marques qui sont enregistrées et en vigueur à l'OAPI ; que ces marques sont solidement implantées auprès du public et ont acquis une notoriété internationale y compris sur le territoire OAPI du fait d'une exploitation continue et étendue pour les produits définis comme « boissons alcooliques » de la classe 33 notamment le rhum ;

Que les marques ci-dessus désignées incluent toutes le terme « SAINT » associé au prénom « JAMES » et forment ensemble le terme composé « SAINT JAMES » qui en constitue l'élément essentiel ;

47Que la marque querellée N° 54644 adopte elle aussi la même construction en reproduisant servilement le terme « SAINT » avant de lui adjoindre un autre prénom « JOHN », qui est de la même origine anglaise et commence par la lettre « J », par ailleurs, la marque querellée reproduit le terme « Plantations » dans la suite des mots « Plantations des Iles Françaises » reproduisant ainsi un terme dont s'est déjà approprié l'opposant à travers l'enregistrement de sa marque N° 14801 « Rhum des plantations St James » figurant sur ses bouteilles ;

**Attendu que** l'opposant ajoute qu'étant la première à demander l'enregistrement incluant le prénom « SAINT JAMES », la propriété de ce terme pour les produits de la classe 33, lui revient en vertu des dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; Qu'elle dispose ainsi du droit exclusif d'utiliser ces marques et ce terme en rapport avec les produits couverts et du droit t'empêcher l'usage par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques et qui serait susceptible de créer une confusion telle que stipulée à l'article 7 de l'Annexe III du même Accord ;

Que du point de vue visuel, conceptuel et phonétique, les trois termes « SAINT JAMES », « SAINT JOHN » et « PLANTATIONS » présentent entre eux de telles similitudes qu'il est impossible pour les consommateurs d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques soumises en même temps à leurs sens, de les distinguer ; Que par conséquent, la marque querellée, en raison de ces ressemblances est de nature à causer un risque majeur de confusion ;

**Attendu** que Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulée par la société RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES, que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

## DECIDE

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement N° 54644 de la marque « **SAINT JOHN RHUM** » formulée par la société RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES est reçue quant à la forme.

**Article 2** : La marque «**SAINT JOHN RHUM & Device**» N° 54644 déposée le 05 septembre 2006 est radiée.

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

**Article 2** : Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, titulaire de la marque « **SAINT JOHN RHUM & Device** » N° 54644 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 23 Mai 2008

(é) **Paulin EDOU EDOU**