

DECISION N° 0012 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement du nom commercial
« PUB GUINNESS PK 6 » n° 64504**

**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 V dudit Accord et notamment son article 9 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 64504 du nom commercial
« PUB GUINNESS PK 6 » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2011 par la
société DIAGEO IRELAND, représentée par le Cabinet ISIS
Conseils;

Attendu que le nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » a été
déposé le 9 avril 2009 par Monsieur NGANTCHOU Richard et enregistré
sous le n° 64504, ensuite publié au BOPI n° 1/2010 paru le 3 décembre
2010 ;

Attendu que la société DIAGEO IRELAND fait valoir à l'appui de son
opposition, qu'elle est titulaire des marques :

- « Vignette HARPE » n° 44996 déposée le 10 septembre 2001 dans
la classe 32 ;
- « MALTA GUINNESS » n° 56964 déposée le 2 février 2007 dans la
classe 32 ;
- « MALTA GUINNESS » n° 58849 déposée le 25 avril 2008 dans la
classe 25 ;
- « GUINNESS » n° 20458 déposée le 16 juillet 1980 dans la classe
32 ;

Que ces dépôts constituent des droits enregistrés antérieurs à son
profit ; qu'en tant que premier déposant de ses marques « GUINNESS »,
la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1er
de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif

d'utiliser ses marques ou un signe qui leur ressemble pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées et qu'elle a aussi le droit d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que le nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » n° 64504 est une imitation du nom commercial et des multiples marques sous lesquelles elle fabrique et vend ses produits ; que ce nom commercial reprend à l'identique le mot « GUINNESS » qui est l'élément distinctif de ses marques, en ce qu'il présente des fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l'esprit des consommateurs qui pourraient croire que la société DIAGEO IRELAND est la promotrice du BAR qui porte la dénomination BAR PUB GUINNESS ;

Qu'il est constant qu'elle a, avant le dépôt du nom commercial par le déposant, fait usage sur ses papiers entête et commercialisé sous ses nombreuses marques « GUINNESS » ses produits ; qu'il y a lieu de dire que lesdites marques et le nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » n° 64504 ne peuvent pas coexister sur le marché sans risque de confusion ;

Attendu que Monsieur NGANTCHOU Richard fait valoir dans son mémoire en réponse que sa structure est un réseau de vente des produits GUINNESS au niveau du Gabon ; qu'elle existe depuis 1984 sous le nom « PUB GUINNESS PK 6 », installée par la société des brasseries du Gabon (SOBRAGA) ; que le nom « BAR PUB GUINNESS » serait une erreur d'enregistrement du nom de sa structure qui est dénommée « PUB GUINNESS PK6 » ;

Attendu que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un risque de confusion entre le nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » n° 64504 du déposant et les marques « GUINNESS » de la société DIAGEO IRELAND, pour le consommateur d'attention moyenne qui va penser que cet établissement appartient au titulaire des marques « GUINNESS » ,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement du nom commercial n° 64504 « PUB GUINNESS PK 6 » formulée par la société DIAGEO IRELAND est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 64504 du nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » est radié.

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

Article 4 : Monsieur NGANTCHOU Richard, titulaire du nom commercial « PUB GUINNESS PK 6 » n° 64504 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 9 janvier 2013

(é) **Paulin EDOU EDOU**