

**DECISION N° 0054 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque  
« LANDO'N WHISKY + Vignette » n° 66481**

**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° 65481 de la marque « LANDO'N WHISKY + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 8 avril 2011 par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, représenté par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc/NGWAFOR & Partners ;

**Attendu que** la marque « LANDO'N WHISKY + Vignette » a été déposée le 12 août 2010 par la société STAR MENCHUM INDUSTRY LTD et enregistrée sous le n° 65481 dans la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 1/2011 paru le 08 juillet 2011 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION fait 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 Écosse 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'OMC et 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 + Vignette » n° 65481 sur le fondement des articles

3 (d) et (c) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et de l'article 15 (5) de l'Annexe VI dudit Accord ;

**Que** le whisky marqué « LANDO'N + Vignette » est fabriqué par une société de droit camerounais ; que cette entreprise est située à Douala au Cameroun et non pas en Ecosse ; que bien plus ladite marque est sur le plan visuel et phonétique similaire au mot « LONDON », qui est la capitale du Royaume Uni dont l'Ecosse fait partie ; que cette marque contient comme élément visuel, le fameux pont Tower Bridge et les consommateurs seront amenés à croire que ce whisky est fabriqué en Ecosse ; qu'il y a donc une erreur sur l'origine des produits ;

**Que** l'utilisation du terme « WHISKY » sur un produit (liqueur) autre que les liqueurs et le fait de faire figurer le fameux pont « Tower Bridge » de Londres sur la marque est de nature à induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature et les caractéristiques du produit ; que les consommateurs, en voyant du whisky avec cette étiquette sont susceptibles de croire qu'il s'agit du whisky écossais, en d'autres termes d'un Scotch Whisky ;

**Qu'**aux termes de l'article 3 alinéa (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit considéré ;

**Attendu que** la société STAR MENCHUM INDUSTRY LTD fait valoir dans son mémoire en réponse que pour faire opposition, l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui exige l'existence d'un droit enregistré antérieur fondant l'opposition ; que la présente opposition mérite d'être rejetée pour absence d'un droit antérieur enregistré appartenant au demandeur ;

**Que** s'il est vrai qu'une marque déceptive est celle qui est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques du produit, elle a fait une recherche d'antériorité sur les éléments verbaux et figuratifs de sa marque « LANDO'N + Vignette » pour identifier les marques similaires déposées dans les classes 32 et 33 ; qu'il ressort de cette recherche que le terme whisky est utilisé dans l'espace OAPI par plusieurs fabricants pour les produits desdites classes non fabriqués en Ecosse ;

**Que** ces marques contiennent des designs de châteaux anglais renvoyant aussi à des monuments situés dans la ville de Londres ; que ces marques par contre n'ont pas fait l'objet d'opposition par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION ceci prouvant que l'apposition des dessins d'ouvrages d'arts ou monuments anglais sur les emballages de liqueurs whisky sont devenus rampant dans l'espace OAPI et n'ont jamais été considérés par le demandeur ;

**Que** le terme « LANDO'N » bien que similaire du point de vue visuel à « LONDON » ne sont pas similaires sur le plan phonétique ; que l'apposition des informations sur le fabricant et l'origine du produit prouvent sans l'ombre d'aucun doute qu'elle n'a pas déposé sa marque avec l'intention d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques de ses produits ;

**Attendu que** les dispositions de l'article 15 (5) de l'Annexe VI de l'Accord de Bangui ne constituent pas d'après l'article 18 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, un fondement de l'opposition à l'enregistrement d'une marque ;

**Attendu que** les termes « LANDO'N WHISKY » 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,

#### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 65481 de la marque « LANDO'N + Vignette » formulée par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION est reçue en la forme.

**Article2** : Au fond, l'enregistrement n° 65481 de la marque « LANDO'N + Vignette » est radié.

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

**Article 4** : La société STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, titulaire de la marque « LANDO'N + Vignette » n° 65481, 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 21 juin 2013

(é) **Paulin EDOU EDOU**