

DECISION N° 074/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » n° 69585

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° 69585 de la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2013 par la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;
- Vu** la lettre n° 2903/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 27 septembre 2013 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » n° 69585 ;

Attendu que la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » a été déposée le 16 novembre 2011 par la société CHIEF DISTILLERIES LIMITED et enregistrée sous le n° 69585 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- CHEVAL Device n° 41529 déposée le 06 septembre 1999 dans les classes 9, 21, 30, 31 et 32 ;
- CHEVAL n° 41528 déposée le 06 septembre 1999 dans les classes 9, 21, 30, 31 et 32 ;
- LE BON CHEVAL LEGENDAIRE n° 60541 déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ;
- DOUBLE HORSE n° 60542 déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ;

- HORSE Device WITH LE BON CHEVAL LEGENDAIRE n° 60544 déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ;
- DOUBLE HORSE Device WITH CHEVAL AND ARABIC WRITING n° 60950 déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ;
- CHEVAL LEGENDAIRE n° 60543 déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ;
- BON CHEVAL n° 46783 déposée le 11 octobre 2002 dans les classes 29, 30, 31 et 32 ;
- CHEVAL BLANC n° 46667 déposée le 12 juillet 2002 dans les classes 29, 30 et 32 ;
- CHEVAL RAPIDE n° 57588 déposée le 06 mars 2007 dans les classes 12, 29 et 30 ;
- CHEVAL FORT n° 57589 déposée le 06 mars 2007 dans les classes 12, 29 et 30 ;
- HORSE Device WITH CHEVAL & ARABIC WRITING n° 67830 déposée le 13 mai 2011 dans les classes 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 32, 33 et 34 ;
- HORSE Device WITH CHEVAL & ARABIC WRITING n° 67831 déposée le 13 mai 2011 dans les classes 35, 36 et 42 ;

Que ces marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que l'opposant est le propriétaire des marques enregistrées « CHEVAL et CHEVAL Vignette », et l'opposition est basée sur l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose « qu'une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que la marque « BITTERS CHEVAL » n° 69585 du déposant porte atteinte aux marques de l'opposant en ce que la marque du déposant comporte le mot « CHEVAL » qui est l'élément dominant des marques antérieures de l'opposant ;

Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, la marque du déposant est similaire aux marques « CHEVAL » et CHEVAL + Vignette » de l'opposant, les produits couverts par la marque du déposant en classe 33 sont similaires aux produits couverts par certaines marques de l'opposant ; que ceci risque de créer une confusion pour les consommateurs d'attention moyenne qui pourraient

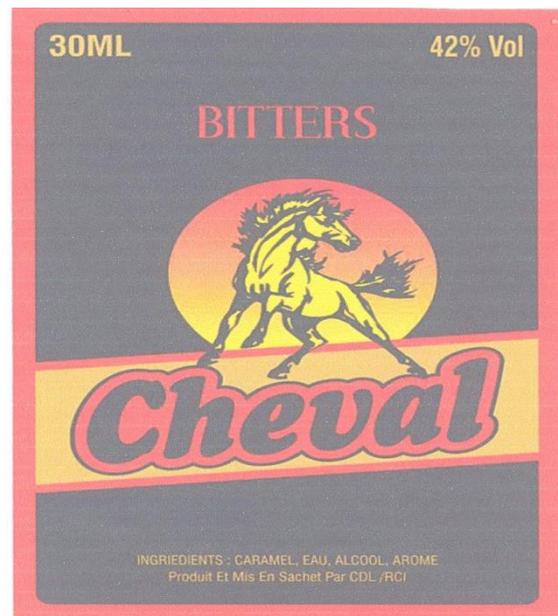
associer les produits de la marque « BITTERS CHEVAL » aux produits des marques de l'opposant, pensant qu'ils proviennent d'entreprises liées économiquement ; que la similarité s'accroît par le fait que les chevaux des marques en conflit sont en position de course, la seule différence réside dans l'ajout du mot « BITTERS » à la marque du déposant, ce qui amènerait à penser que la marque « BITTERS CHEVAL » est une extension des marques de l'opposant ;

Que la marque querellée est susceptible de créer la confusion avec les marques « LE CHEVAL et CHEVAL + Vignette » de l'opposant en rapport avec les produits couverts par ces marques ; que cette marque viole donc les dispositions de l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque n° 67830
Marque de l'opposant



Marque n° 69585
Marque du déposant

Attendu que la société CHIEF DISTILLERIES LIMITED n'a pas réagi dans les délais à l'avis d'opposition formulée par la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 69585 de la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » formulée par la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 69585 de la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » est radié.

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

Article 4 : La société CHIEF DISTILLERIES LIMITED, titulaire de la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » n° 69585, 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 19/12/2014

Le Directeur Général



Paulin EDOU EDOU