

DECISION N° 1091/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « PIPER GOLD & Design » n° 107722

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° 107722 de la marque « PIPER GOLD & Design » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 novembre 2019 par la société CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC/GWAFOR & PARTNERS SARL ;

Attendu que la marque « PIPER GOLD & Design » a été déposée le 12 mars 2019 par la société REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL et enregistrée sous le n° 107722 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2019 paru le 09 août 2019 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « 100 PIPERS » n° 22036 déposée le 07 janvier 1982 et renouvelée le 20 janvier 2012 dans la classe 33 ;

Que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'étant la première à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur sa marque en rapport avec les produits couverts par son enregistrement conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a également le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires à celui pour lequel sa marque a été enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement 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 le terme « PIPERS » de la marque de l'opposant fait référence à ses marques ; que les marques en conflit produisent une impression d'ensemble hautement similaire ; que cette similarité peut faire penser au consommateur qu'il existe une association entre leurs titulaires ;

Que par ailleurs, la marque du déposant est enregistrée pour des produits identiques pour les uns et similaires pour les autres à ceux couverts par sa marque ; que cela renforce le risque de confusion ; qu'il s'agit d'une mauvaise foi du déposant qui a voulu tirer profit du succès de sa marque sur le marché ;

Qu'en conséquence, elle sollicite la radiation de l'enregistrement n° 107722 de la marque « PIPER GOLD & Design » ;

Attendu que la société REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société CHIVAS HOLDINGS (IP) 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 de la marque « PIPER GOLD & Design » n° 107722 formulée par la société CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 107722 de la marque « PIPER GOLD & Design » est radié.

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

Article 4 : la société REDDYS GLOBAL INDUSTRIES SARL, titulaire de la marque « PIPER GOLD & Design » n° 107722, 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**