

DECISION N°1080/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « DUNSTON » n° 106894

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- Vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1449975 de la marque « DUSNTON » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 106894 de la marque « DUSNTON » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 novembre 2019 par la société JAPAN TOBACCO, INC , représentée par le Cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 021/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 15 novembre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « DUNSTON » n° 106894 ;

Attendu que la marque « DUNSTON » a été déposée le 10 janvier 2019 par la société LONDON DOLLAR LTD et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le N° MD/8/2019/1449975 et à l'OAPI sous le n° 106894 pour les

produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI N° 05MQ/2019 paru le 07 juin 2019 ;

Attendu que la société JAPAN TOBACCO, INC fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « WINSTON » n°13840 déposée le 21 février 1974 dans la classe 34,
- « WINSTON » n°45780 déposée le 27 mars 2002 dans la classe 34,
- « WINSTON » n°97811 déposée le 12 juin 2017 dans la classe 34 ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la comparaison visuelle des marques en conflit fait ressortir que les deux marques comportent sept lettres, qu'en dehors de deux premières lettres qui sont distinctes « DU » et « WI », les cinq lettres restantes « NSTON » sont identiques et dans le même ordre, que les deux premières lettres « DU » de la marque querellée sont insignifiantes et ne pourraient suffire à la distinguer de ses marques ; que sur le plan conceptuel, le consommateur d'attention moyenne pense que ses marques font référence aux nom et prénom de personne, que cette caractéristique importante est aussi partagée par la marque querellée ;

Que la marque querellée couvre les produits de la classe 34 tels que « les cigarettes ; les cigarettes contenant des succédanés de tabac ; autre qu'à usage médical ; cigarillos ; cigares ; herbes à fumer; tabac à priser; tabatières, tabac, articles pour fumeurs; allumettes » ; que sa marque « WINSTON » n° 45780 porte sur les produits tels « Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' articles; matches » ; que les produits identiques aux deux marques sont « cigarettes ; tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes » et que le reste des produits est similaire en raison de leur nature, de leur usage, de leur canaux de distribution ;

Que l'usage de la marque querellée en relation avec les produits revendiqués est susceptible de créer la confusion dont le bénéficiaire est le déposant ;

Attendu que les marques en conflit se présentent ainsi ;

DUNSTON

WINSTON

Marque querellée n°106894

Marque n°97811 de l'opposant

Attendu que la société LONDON DOLLAR LTD n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société JAPAN TOBACCO, INC, rendant de ce fait applicables les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1449975 et à l'enregistrement n° 106894 de la marque « DUNSTON » formulée par la société JAPAN TOBACCO, INC est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1449975 de la marque « DUNSTON » est rejetée et l'enregistrement n° 106894 de la marque « DUSNTON » est radié.

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

Article 4 : La société LONDON DOLLAR LTD, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2019/1449975 et de l'enregistrement n° 106894 de la marque « DUNSTON », 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 27 Janvier 2021

(e) Denis L. BOHOUSSOU