

DECISION N°213/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« ROYAL SCOTTISH PRIDE » n° 75629**

**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° 75629 de la marque « ROYAL SCOTTISH PRIDE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 janvier 2015 par The Scotch Whisky Association, représenté par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc/NGWAFOR & Partners ;

Attendu que la marque « ROYAL SCOTTISH PRIDE» a été déposée le 1^{er} juillet 2013 par la société Dadsons UK Ltd et enregistrée sous le n° 75629 dans les classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2013 paru le 11 juin 2014 ;

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 au 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 du Scotch whisky produit en Ecosse ; qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « ROYAL SCOTTISH PRIDE » n° 75629 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 la marque contestée comporte le terme « SCOTTISH » qui a un lien direct avec l'Ecosse ; que le deuxième terme de cette marque « ROYAL » se rapporte directement à la famille royale qui est bien connue à travers le monde ; que 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 « SCOTTISH » sur la marque contestée 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 ; qu'au vu de ce qui précède, le signe « ROYAL SCOTTISH PRIDE » n° 75629 ne peut pas valablement être enregistré comme marque pour les produits de la classe 33 ;

Attendu que les termes « SCOTTISH » et « ROYAL » qui composent la marque du déposant sont susceptibles d'induire en erreur le public et les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique des produits concernés ; que les consommateurs pourraient être amenés à croire que les produits marqués « ROYAL SCOTTISHPRIDE » proviennent de l'Ecosse ;

Attendu en outre que par lettre en date du 09 janvier 2015, la société Dadsons UK Ltd a acquiescé aux motifs d'opposition à l'enregistrement de la marque « ROYAL SCOTTISH PRIDE » formulée par The Scotch Whisky Association ; qu'il y a lieu de lui en donner acte,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 75629 de la marque « ROYAL SCOTTISH PRIDE » formulée par The Scotch Whisky Association est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 75629 de la marque « ROYAL SCOTTISH PRIDE » est radié.

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

Article 4 : La société Dadsons UK Ltd, titulaire de la marque « ROYAL SCOTTISH PRIDE » n° 75629, 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 29/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

Paulin EDOU EDOU