

## **DECISION N°223/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

**Portant rejet de la revendication de propriété de la marque  
« SHASTA COLA + Vignette » n° 75283 et radiation de l'enregistrement  
n° 81313 de la marque « SHASTA »**

### **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 5 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 75283 de la marque « SHASTA COLA + Vignette » ;
- Vu** la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 05 décembre 2014 par la société SHASTA BEVERAGES INC. représentée par le cabinet FORCHAK IP & Legal Advisory ;
- Vu** la lettre n° 023/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 19 décembre 2014 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SHASTA COLA & Vignette » n° 75283 ;

**Attendu que** la marque « SHASTA COLA + Vignette » a été déposée le 12 avril 2013 par les ETS MACI GUINEE et enregistrée sous le n° 75283 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 09 juin 2014 ;

**Attendu que** la société SHASTA BEVERAGES INC. fait valoir, au soutien de sa revendication de propriété, qu'elle est propriétaire de la marque « SHASTA Word Mark » déposée dans plusieurs offices de Propriété Industrielle à travers le monde entier et notoirement connue pour les produits de la classe 32 ;

**Qu'elle** revendique la propriété de la marque « SHASTA COLA + Vignette » n° 75283 conformément aux dispositions de l'article 5 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui car au moment du dépôt de sa marque, le déposant avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque « SHASTA » sur le territoire des Etats membres de l'OAPI, avant le dépôt de celle-ci à son nom ; que c'est en parfaite connaissance de cause et de mauvaise foi que ce dépôt a été effectué ; que ceci démontre l'intention malveillante et la mauvaise foi du déposant ;

**Qu'en outre,** 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** principe prévu à l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 de l'Annexe III dudit Accord selon lequel le droit à la marque appartient au premier déposant n'est pas applicable en l'espèce ; que sa marque est notoirement connue dans le monde entier et dans les Etats membres de l'OAPI ; que le public et les milieux commerciaux seront amenés à croire que les produits offerts sous ladite marque proviennent de son entreprise ; qu'elle sollicite par conséquent la radiation de l'enregistrement n° 75283 requis au nom des ETS MACI GUINEE ;

**Attendu que** les ETS MACI GUINEE n'ont pas réagi, dans les délais, à l'avis de revendication de propriété de la marque « SHASTA COLA + Vignette » n° 75283 formulée par la société SHASTA BEVERAGES INC. ;

**Attendu que** la société SHASTA BEVERAGES INC. a déposé la marque « SHASTA » le 05 décembre 2014 ; que cette marque a été enregistrée sous le n° 81313 pour les produits de la classe 32 ; que ce dépôt est conforme aux exigences de l'article 5 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

**Mais attendu que** conformément aux dispositions de l'article 5 (5) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, la priorité de l'usage de la marque revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent à établir ;

**Attendu que** la société SHASTA BEVERAGES INC. n'a pas produit de preuves suffisantes de l'usage antérieur de la marque « SHASTA » revendiquée sur le territoire des Etats membres de l'OAPI pour les produits de la classe 32, avant le dépôt de celle-ci par les ETS MACI GUINEE ; qu'elle n'a pas non plus produit les preuves de la

connaissance d'un tel usage par cette dernière ;

**Attendu que** la marque « SHASTA » déposée le 05 décembre 2014 dans le cadre de la revendication de propriété et enregistrée sous n° 81313 dans la classe 32 au nom de la société SHASTA BEVERAGES INC. doit être radiée,

**DECIDE :**

**Article 1** : La revendication de propriété de la marque « SHASTA COLA + Vignette » n° 75283 formulée par la société SHASTA BEVERAGES INC. est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la revendication de propriété de la marque « SHASTA COLA + Vignette » n° 75283 est rejetée.

**Article 3** : L'enregistrement n° 81313 de la marque « SHASTA » déposée le 05 décembre 2014 au nom de la société SHASTA BEVERAGES INC. est radié.

**Article 3** : La société SHASTA BEVERAGES INC. dispose d'un délai de trois (03) 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**