

DECISION N° 1051/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« LONG JOHN » n° 101922**

**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° 101922 de la marque « LONG JOHN » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 avril 2019 par la société ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;
- Vu** la lettre n° 00353/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 13 mai 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « LONG JOHN » n° 101922 ;

Attendu que la marque « LONG JOHN » a été déposée le 22 novembre 2013 par la Société TRANSCO S.A. et enregistrée sous le n° 101922 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « LONG JOHN » n° 21219 déposée le 06 avril 1981 dans la classe 33 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelés en 2001 et 2011 respectivement ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque LONG JOHN en relation avec les produits couverts par cet enregistrement et les produits similaires, et a le droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque au point de créer un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que les deux marques en conflit ont comme élément dominant les mots « LONG JOHN » et la similarité entre les marques crée une impression qu'il y a un lien commercial par rapport aux produits couverts par les marques des deux titulaires, ce qui crée une fausse impression quant à l'origine des produits du déposant ;

Que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur qui pourrait penser que les produits portant la marque du déposant sont les siennes, ou qu'il a approuvé ou licencié les produits de la marque du déposant, ou qu'il y a une liaison entre les deux titulaires ;

Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont identiques ou similaires et ces produits peuvent être vendus ou commercialisés dans les mêmes canaux commerciaux et aux mêmes clients, ce qui pourrait tromper les consommateurs par rapport à l'origine des produits ;

Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « LONG JOHN » n° 101922 appartenant à la Société TRANSCO S.A. conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la Société TRANSCO S.A. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LTD. ; 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° 101922 de la marque « LONG JOHN » formulée par la Société ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE LTD. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101922 de la marque « LONG JOHN » est radié.

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

Article 4 : La Société TRANSCO S.A., titulaire de la marque « LONG JOHN » n° 101922, 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 30 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**