

# DECISION N° 844/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation de l'enregistrement de la marque « FASO » n° 96160

### 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° 96160 de la marque « FASO » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 septembre 2018 par la société BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A., représentée par le Cabinet FOJOU IP & Co. Law Firm ;
- Vu** la lettre n° 1059/OAPI/DG/DGA/DAJ//SCG/NNG du 03 octobre 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « FASO » n° 96160 ;

**Attendu que** la marque « FASO » a été déposée le 03 juillet 2017 par la société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl et enregistrée sous le n° 96160 dans les classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2017 paru le 09 avril 2018 ;

**Attendu que** la société BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des marques suivantes :

- FASO BEER n° 96115 déposée le 29 juin 2017 dans la classe 32 ;
- BIERE ETALON BIERE DU FASO Logo n° 96118 déposée le 29 juin 2017 dans la classe 32 ;
- BIERE ETALON Vignette n° 96116 déposée le 29 juin 2017 dans la classe 32 ;

**Qu'**étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de

signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

**Que** la marque « FASO » n° 96160 déposée par la société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl est identique à sa marque antérieure « FASO BEER » n° 96115 et quasi-identique à ses enregistrements n° 96118 et n° 96116 pour les mêmes produits identiques et similaires des classes 32 et 33 en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'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 risque de confusion est renforcé par le fait que les marques en conflit couvrent toutes les produits identiques et similaires des classes 32 et 33 ; que les produits de la classes 32 couverts par les marques en conflit sont parfaitement identiques ; que ceux de la classe 33 y sont rattachés pour toute industrie brassicole produisant des boissons alcoolisées autres que les bières ;

**Que** du point de vue visuel et phonétique les marques présentent plus de ressemblances que de différences étant donné que la marque postérieure reprend le terme « FASO » qui est l'élément attractif et dominant et distinctif de ses marques antérieures ; qu'il y a donc manifestement un risque de confusion et de tromperie du consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister comme le prévoit l'article 7 (2) de l'Annexe III dudit Accord ;

**Qu'en outre,** le public serait grandement trompé par le maintien et l'usage la marque « FASO » n° 96160 dans les classes 32 et 33 à côté de ses marques qu'il échet de prononcer la radiation de la marque postérieure pour atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

**Attendu que** la société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A; que les dispositions de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

## **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 96160 de la marque « FASO » formulée par la société BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 96160 de la marque « FASO » est radié.

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

**Article 4** : La société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, titulaire de la marque « FASO » n° 96160, 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 28 avril 2020

**(e)Denis L. BOHOUSSOU**