

DECISION N° 1048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « MALIBU » n° 101928

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° 101928 de la marque « MALIBU » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 avril 2019 par la société THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;
- Vu** la lettre n° 00419/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 14 mai 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « MALIBU » n° 101928 ;

Attendu que la marque « MALIBU » a été déposée le 22 novembre 2013 par la société TRANSCO S.A. et enregistrée sous le n° 101928 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 THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG fait valoir qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- MALIBU n° 21718 déposée le 21 août 1981 dans la classe 33 ;
- FIGURATIVE n° 72867 déposée le 05 octobre 2012 dans la classe 33 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelés en 2011 ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour des produits ou services similaires, et a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ces signes sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion, comme le dispose l'article 7, alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque querellée a comme élément dominant « MALIBU » ainsi que la bouteille et les palmiers présents dans ses marques ; que le public pourrait penser qu'elle a accordé des licences d'exploitation au déposant ;

Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont identiques ou similaires et ces produits pourraient être commercialisés et vendus par les mêmes canaux commerciaux aux mêmes catégories de clients, ce qui renforce le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'elle sollicite la radiation de l'enregistrement de la marque « MALIBU » n° 101928 appartenant à la société TRANSCO S.A. pour violation des dispositions des articles 2(1), 3(b), (c) et (d) 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 THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG ; 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° 101928 de la marque « MALIBU » formulée par la société THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101928 de la marque « MALIBU » 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 « MALIBU » n° 101928, 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. BOHOSSOU**

