

DECISION N°1001/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + LABEL » n°105439

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° 105439 de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + LABEL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 octobre 2019 par la société DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY LTD, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;
- Vu** la lettre n° 1015/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/sha du 18 octobre 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + LABEL » n° 105439;

Attendu que la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + LABEL » a été déposée le 26 septembre 2018 par Monsieur DENIS NZUKO et enregistrée sous le n°105439 pour les produits des classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI N° 03MQ/2019 paru le 05 avril 2019 ;

Attendu que la société DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY LTD fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « BLACK BULL » n° 99472, déposée le 29 janvier 2018 dans la classe 33 et de ce fait dispose d'un droit antérieur conformément à l'article 18 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque querellée est confusément similaire à sa marque d'autant plus qu'elles portent toutes deux sur le whisky ; que le terme « BLACK BULL » est l'élément prédominant et mémorable de la marque querellée par lequel le consommateur identifie ladite marque ou s'y réfère ; que la terminologie « RED BLENDED WHHYSKY » est descriptive et incapable de la distinguer de sa marque ;

Que la confusion est d'autant plus exacerbée que les produits couverts par la marque querellée en classe 33 sont similaires à ceux de sa marque ; que le consommateur pourrait y voir une association ou une connexion avec les produits couverts par sa marque ; que les produits de la classe 33 sont similaires à ceux de la classe 32 ; que cela est source de tromperie ou de confusion conformément à l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que Monsieur DENIS NZUKO dans sa réponse indique que sa marque est une marque complexe contrairement à celle de la partie adverse qui ne comporte que deux éléments verbaux ; que sur le plan phonétique sa marque est composée de quatre éléments verbaux (BLACK, BULL, SPIRIT, RED, BLENDED , WHISKY) dont certains sont plus visibles que d'autres ; que le seul dénominateur commun est le terme « BLACK BULL » dont la signification renvoi à un taureau noir et n'implique pas une créativité susceptible d'appropriation exclusive ; que sur le plan visuel, sa marque complexe est représentée par une tête de buffle présenté de face sur fond rouge, la dénomination querellée en plus d'autres éléments graphiques, figuratifs ; alors que celle de l'opposante est simplement nominale ;

Que l'élément dominant qui retiendrait l'attention du consommateur d'attention moyenne est la tête de buffle présente dans sa marque avec ses multiples éléments graphiques complexes qui se différencie nettement de la marque simple nominale ;

Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi :



Marque querellée n°105439

BLACK BULL

Marque de l'opposant n°99472

Attendu que l'élément d'attaque dominant et distinctif des marques en conflit est le terme « BLACK BULL » ;

Que les ressemblances visuelles et phonétiques (sonorité proche) sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 33 ; qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 105439 de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + LABEL » formulée par la société DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY LTD, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 105439 de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + LABEL » est partiellement radié en classe 33.

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

Article 4 : Monsieur Denis NZUKO, titulaire de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + LABEL » n°105439, et la société DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY LTD disposent 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 17 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**