

DECISION N°1021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « OAKBERG » n° 103730

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° 103730 de la marque « OAKBERG » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 juin 2019 par la société BACARDI & COMPANY LTD. ;

Attendu que la marque « OAKBERG » a été déposée le 31 août 2018 par la société NOBLE SPIRITS (PTY) LTD. et enregistrée sous le n° 103730 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

Attendu que la société BACARDI & COMPANY LTD., fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « OAKHEART » n° 085337 déposée le 09 juin 2015 pour les produits de la classe 33 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que conformément à l'alinéa 1 de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle a le droit exclusif de l'utiliser, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires ;

Qu'en vertu de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut valablement être 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 les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;

Que d'après les articles 6bis de la Convention de Paris et 16 alinéa 3 de l'Accord sur les ADPIC, « Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci » ;

Que la marque du déposant reproduit phonétiquement sa marque ; que les deux marques ont en commun le préfix « OAK » ; que c'est ce préfix qui est l'élément dominant, retenu par les consommateurs ; que visuellement, les deux marques se présentent de la même manière sans logo ou autre élément figuratif ; que les produits de la classe 33 couverts par la marque du déposant sont identiques et similaires aux siens ; que les consommateurs seront donc amenés à penser que les produits couverts par la marque du déposant proviennent d'elle ; que cela créera un risque de confusion ;

Attendu que la société NOBLE SPIRITS (PTY) LTD, fait valoir en réponse que l'opposant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la notoriété de sa marque ;

Qu'en plus, l'élément « OAK » sur lequel l'opposant se fonde pour demander la radiation est purement descriptif des produits de la classe 33 ; que « OAK » est un mot anglais qui signifie « CHENE » ; qu'il s'agit d'un arbre dont les vignerons se servent pour conserver le vin afin d'obtenir une certaine saveur ; qu'il y a lieu de laisser les marques coexister ;

Attendu que d'après l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de BANGUI, le titulaire d'une marque notoirement connue peut réclamer auprès des tribunaux

l'annulation d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ; que le Directeur général ne saurait donc se prononcer sur la notoriété de la marque de l'opposant ;

Attendu que les marques en conflit se présentent ainsi qu'il suit :

OAKHEART

Marque n° 085337

Marque de l'opposant

OAKBERG

Marque n° 103730

Marque du déposant

Attendu que sur le plan visuel, la marque du déposant reprend l'élément d'attaque « OAK » de la marque de l'opposant ; que les marques en conflit se présente en lettre d'imprimerie droites et noires ; que sur le plan phonétique les marques en conflit ont une séquence de prononciation identique au début et similaire à la fin, avec un même nombre de syllabe ;

Attendu que la marque du déposant couvre les produits suivants de la classe 33 : Alcoholic beverages included in the class (except beers) ; que la marque de l'opposant couvre les produits suivants de la classe 33 : Boissons alcoolisées (autres que les bières), à savoir cidres, boissons alcoolisées distillées, à savoir rhum, boissons à base de rhum, rhums aromatisés, eaux-de-vie distillées à base d'agave, boissons contenant de l'eau-de-vie distillée à base d'agave, vodka, boissons à base de vodka, whisky, boissons à base de whisky, gin, boissons à base de gin, eaux-de-vie, boissons à base d'eau-de-vie; liqueurs; vins; cocktails alcoolisés prêts à servir, à savoir cocktails aromatisés au rhum, à la vodka, au gin, à l'eau-de-vie, au vin ; qu'il s'agit de produits identiques pour certains et similaires pour d'autres ;

Attendu que compte des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapportant aux différences entre les marques en conflit se rapportant aux produits identiques et similaires communs à la classe 33, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « OAKBERG » n° 103730 formulée par la société BACARDI & Company LTD. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 103730 de la marque « OAKBERG » est radié.

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

Article 4 : La société NOBLE SPIRITS (PTY) LTD., titulaire de la marque « OAKBERG » n° 103730, 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 16 septembre 2020

(e) **Denis L. BOHOUSSOU**