

DECISION N° 1066/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « BLACK & WHITE » n° 101676

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° 101676 de la marque « BLACK & WHITE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 mars 2019 par la société BEIERSDORF A.G, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;
- Vu** la lettre n° 00286/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 02 avril 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BLACK & WHITE » n° 101676 ;

Attendu que la marque « BLACK & WHITE » a été déposée le 25 janvier 2018 par Monsieur ADATIA ASHIQ et enregistrée sous le n° 101676 pour les produits des classes 3, 5 et 16, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Attendu que la société BEIERSDORF A.G fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est titulaire de la marque « BLACK & WHITE » n° 95153 déposée le 04 mai 2017 pour les produits de la classe 3 ;

Que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'aux termes de l'article 3 alinéa (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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 » ;

Qu'elle dispose du droit d'empêcher l'usage par les tiers, des signes identiques ou similaires à sa marque, pour des produits identiques ou similaires qui pourraient créer un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que visuellement, la marque du déposant reprend à l'identique les éléments dominants « BLACK & WHITE » de sa marque ; que phonétiquement, les marques se prononcent de la même manière ; que cette reprise crée un risque de confusion auprès du public qui pourrait penser que les marques en conflit ont une même origine ou que la marque du déposant est une extension de la sienne ;

Que les marques en conflit couvrent des produits qui sont identiques pour certains et similaires pour d'autres ; que cela renforce le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'elle sollicite la radiation de l'enregistrement de la marque « BLACK & WHITE » n° 101676 appartenant à Monsieur ADATIA ASHIQ ;

Attendu que l'opposant a déposé sa marque « BLACK & WHITE » n° 95153 pour les produits de la classe 3 ci-après :

classe 3 : Cosmetics, deodorants and anti-perspirants for personal use) couverts par la marque de l'opposant ;

Attendu que la marque querellée a été déposée pour les produits des classes ci-après :

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produite de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Casse 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers , instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture , dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Attendu que les droits conférés par l'enregistrement n° 95153 en classe 3 ne s'étendent pas au droit d'empêcher l'utilisation par les tiers des signes identiques ou similaires pour les produits de la classe 16, en vertu du principe de spécialité des marques, en ce que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires aux produits de la classe 3 couverts par la marque de l'opposant ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 3 commune aux deux titulaires, et de la classe 5, 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 101676 de la marque « BLACK & WHITE » formulée par la société BEIERSDORF A.G. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101676 de la marque « BLACK & WHITE » est partiellement radié dans les classes 3 et 5.

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

Article 4 : Les parties 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 30 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**