

DECISION N° 294/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL Vignette » n° 76485

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° 76485 de la marque « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 13 juillet 2015 par la société RED BULL GmbH, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;
- Vu** la lettre n° 05087/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 24 juillet 2015 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL Vignette » n° 76485 ;

Attendu que la marque « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL Vignette » a été déposée le 02 septembre 2013 par Monsieur CHANRANJEEV PAHWA et enregistrée sous le n° 76485 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2014 paru le 30 janvier 2015 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- RED BULL n° 51716, déposée le 06 mai 2005 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;
- RED BULL ENERGY DRINK & Device n° 52546, déposée le 17 août 2005 dans la classe 32 ;

- RED BULL n° 62835, déposée le 21 octobre 2009 dans les classes 33 et 34 ;
- DOUBLE BULL Device n° 51068, déposée le 17 décembre 2004 dans les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'étant le propriétaire des marques énumérées ci-dessous, l'opposant a le droit exclusif d'utiliser ses marques en relation avec les produits couverts par ces enregistrements et les produits similaires, et peut empêcher l'utilisation par les tiers de toute marque ressemblant aux marques de RED BULL dans le cas où ceci entraînerait la confusion, comme le dispose l'article 7(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque querellée est composée des éléments suivants :

- les mots IMPORTED, CAFE, RHUM and WHISKY ;
- les mots NEW, SPANESH and BULL, et
- un dessin de taureau ;
- la couleur rouge.

Que le terme « CAFE » est utilisé dans plusieurs pays pour désigner une entreprise qui sert des boissons telles que du café ; que le mot « RHUM » peut être orthographié « RUM » ; que lorsque les mots CAFE, WHISKY et RHUM sont utilisés en relation avec les produits couverts par la marque querellée ; ces trois mots n'ont pas la fonction de marque ; que le consommateur

moyen comprendrait ces mots comme descriptif du produit et ne saurait pas les considérer comme une marque ;

Que le mot IMPORTED indique que les produits ont été importés ; qu'en conséquence les mots IMPORTED, CAFE, WHISKY et RHUM ne contribuent pas à distinguer la marque et ne doivent pas être pris en considération pour la comparaison des signes des deux titulaires ; que le mot BULL est le plus important dans la marque querellée et le mot SPANESH décrit purement le mot bull ; que la combinaison des mots SPANESH et BULL traduit le caractère agressif, puissant et dominant du taureau ;

Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, la marque verbale SPANESH BULL est similaire aux marques RED BULL de l'opposant lorsqu'elle est utilisée en relation avec des produits (boissons) similaires ; que le mot NEW n'est pas important dans la marque querellée et occupe un petit espace dans la représentation du signe contesté ; que le consommateur moyen comprendrait le mot NEW comme descriptif ; que le dessin du taureau joue un rôle dominant dans la marque querellée, en créant la similarité avec la marque de l'opposant et, l'inclusion

de la couleur rouge dans la marque querellée augmente le risque de confusion ;

Que l'impression d'ensemble créée par la marque querellée est que les produits revêtus de cette marque sont liés à ceux de l'opposant, comprenant les boissons énergétiques ; que ce lien est susceptible de créer la confusion lorsqu'il concerne les mêmes produits – (boissons) ;

Que la vente des produits de la classe 33 comportant la marque querellée et le fort degré de similitude des marques est susceptible d'entraîner la confusion auprès des consommateurs, qui seront trompés quant à l'origine de produits ; que l'utilisation de la marque querellée amènera le public à penser que les produits revêtus de « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL & Device » du déposant sont une autre gamme des produits « RED BULL » de l'opposant, ou que l'opposant a approuvé ou concédé une licence au déposant, ou qu'il y a un lien dans le commerce entre les produits des deux titulaires ;

Que la marque querellée ressemble aux marques « RED BULL » de l'opposant et est susceptible d'enduire les consommateurs en erreur, comme le dispose l'article 3(b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; que l'enregistrement de la marque querellée est contraire à la loi, le déposant ayant enregistré sa

marque de mauvaise foi, comme le dispose l'article 3(c) de la même Annexe ;

Que l'enregistrement de la marque querellée constitue une atteinte à l'article 2(1) de la même Annexe, cette marque n'étant pas capable de distinguer les produits du déposant de ceux de l'opposant ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle [reproduction de l'élément dominant « le taureau » de la marque de l'opposant par le déposant, y compris les couleurs rouge, blanc et or, reprise de l'élément verbal distinctif « BULL » de l'opposant dans la marque du déposant, les deux marques sont utilisées pour les boissons alcooliques], prépondérantes par rapport aux différences, il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 33 commune aux deux titulaires, 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 ;

Attendu en outre que Monsieur CHANRANJEEV PAHWA n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société RED BULL GmbH, 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° 76485 de la marque « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL Vignette » formulée par la société RED BULL GmbH est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 76485 de la marque « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL Vignette » est radié.

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

Article 4 : Monsieur CHANRANJEEV PAHWA, titulaire de la marque « CAFE-RHUM WHISKY SPANESH BULL Vignette » n° 76485, 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 30/04/2016

(é) Paulin EDOU EDOU