

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 11 au 20 novembre 2020

DECISION N° 016/20/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

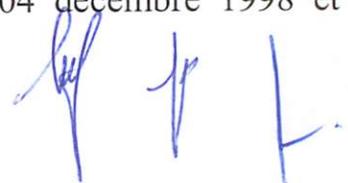
Membres : Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA

Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

**RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION N°
744/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ DU 22 OCTOBRE 2019 PORTANT REJET
DE L'OPPOSITION A L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE
« AMERICAN BULL + Vignette » n°89705**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'Djamena le 04 novembre 2001 ;

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page.

Vu la décision n° 744/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 octobre 2019 portant rejet de l'opposition a l'enregistrement de la marque « AMERICAN BULL + vignette » n°89705 ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE en son rapport ;

Oui le Cabinet Spoor & Fisher, mandataire agréé représentant la société Red Bull GmbH, d'une part et, le Directeur général de l'O.A.P.I., d'autre part, en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 17 juin 2016, la société MACMOHAN Industries Ltd a déposé à l'O.A.P.I. la marque « AMERICAN BULL + Vignette », qui a été enregistrée sous le n°89705 dans la classe 33 et publiée au B.O.P.I. n°09MQ/2016, paru le 13 octobre 2017 ;

Considérant que, se disant titulaire des marques « RED BULL & Device » n° 62835, déposée le 21 octobre 2009 dans les classes 25, 28, 30, 32 et 33, « BULL » n° 75076, déposée le 02 mai 2013 dans la classe 32, « RED BULL » n° 52546, déposée le 17 août 2015 dans la classe 32 et « RED BULL » n° 51716, déposée le 06 mai 2005 dans les classes 32 et 33, la société Red Bull GmbH a formé opposition contre ledit enregistrement sur le fondement des articles 5, alinéa 1^{er} et 7 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par décision n° 744/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 octobre 2019, le Directeur général de l'O.A.P.I. a rejeté ladite opposition ;

Considérant que par requête enregistrée le 24 décembre 2019, la société Red Bull GmbH a sollicité l'annulation de cette décision en articulant, dans son mémoire ampliatif daté du 20 décembre 2019, deux moyens ;

Que le premier moyen, tiré « du non-respect de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé », est subdivisé en trois branches :

Que la première branche est tirée de la comparaison des marques des deux titulaires, en ce qu'il existe un risque de confusion aux plans visuel, phonétique et conceptuel ou intellectuel ; que les signes en présence ont en commun le mot « BULL » et les images des taureaux ; que la couleur rouge

utilisée par le déposant et qui est l'élément dominant de sa marque augmente le risque de confusion avec les marques de l'opposant qui contiennent la couleur rouge ;

Que la société RED BULL précise que les mots « CAFE, RHUM et WHISKY » présents sur la marque du déposant décrivent simplement les produits couverts par celle-ci et n'ajoutent rien à sa distinctivité ; qu'en outre, les cinq étoiles placées au-dessus et en-dessous de la tête du taureau ne distinguent pas d'avantage la marque contrefaisante ;

Qu'enfin, la conception consacrant la combinaison des mots « AMERICAN » et « BULL » crée une impression de puissance se rapprochant de ses marques ;

Que la deuxième branche est tirée de la comparaison des produits couverts par les marques considérées, en ce qu'elles ont été déposées dans les classes 32 et/ou 33 dont les produits sont identiques ou similaires ;

Que la troisième branche est tirée des « décisions du Directeur général et de la Commission Supérieure de Recours » qui lui sont plus favorables dans la mesure où celles-ci précisent que les éléments dominants sont le mot « taureau » et l'image dudit animal ;

Que le second moyen est pris du fondement erroné de la décision du Directeur général attaquée, en ce que cette autorité a suivi les conclusions du déposant soutenant que les marques étaient constituées d'éléments verbaux comme AMERICAN, CAFE, RHUM et WHISKY et d'un logo qui comporte des étoiles, et que l'impression globale laissée consacrent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles..., alors que ces termes ne contribuent pas à traduire le caractère distinctif de la marque fautive, et, ne devraient pas être pris en considération dans la comparaison des marques en conflit ;

Considérant que, dans son mémoire en défense produit le 29 avril 2020, la société MACMOHAN Industries Ltd, représentée par le cabinet IMPACT, mandataire agréé, a soutenu que sa marque va plus loin en ressortant d'autres éléments verbaux tels que les informations sur le produit et le fabricant, de telle sorte qu'elle élimine l'aspect qui peut créer une confusion avec des produits similaires sur le marché ; que la partie figurative des marques, bien que constituée par des dessins du taureau ou du terme bull, est aussi bien distincte

sur chacune d'elles ;

Qu'elle a ajouté que sa marque a un graphisme différent des marques RED BULL et en plus, elle a pris soin de lever tout équivoque en y ajoutant de manière prononcée dix étoiles, des couleurs différentes et surtout les références du fabricant de manière visible ;

Que la société MACMOHAN Industries Ltd a précisé que, sur le plan phonétique, les éléments de chaque marque sont constitués par des mots assez opposés ne pouvant entraîner aucune confusion entre eux : RED BULL et AMERICAN, CAFE, RHUM et WHISKY ; qu'en outre, en dehors du terme BULL, les autres mots sont quasiment différents et à l'évidence en rien ne se confondent ;

Qu'elle a indiqué que le produit qu'elle a visé est spécifique pour éviter toute confusion ; que le seul point commun se limite à une représentation du taureau apparaissant sur chaque marque ou une utilisation du terme « BULL » qui renvoie à taureau ; que les marques RED BULL sont déposées dans les classes 32 et 33, tandis que la sienne porte sur la classe 33 et vise uniquement les boissons alcoolisées (whisky) ; qu'en l'espèce, la société RED BULL fait dans les boissons énergisantes et non celles alcoolisées notamment le whisky ;

Qu'enfin, elle a conclu à la confirmation de la décision du Directeur général de l'OAPI ;

Considérant que dans ses observations écrites datées du 16 juillet 2020, le Directeur général a fait observer que sa décision « est fondée sur l'appréciation tant sur le plan visuel, conceptuel que phonétique des deux signes appartenant aux deux titulaires relativement aux produits couverts par ceux-ci », avant de réitérer les motifs de sa décision objet du présent recours ;

Qu'il s'agit d'une question de fait et qu'il revient à la Commission Supérieure de Recours d'apprécier à nouveau les deux signes et d'en tirer une conclusion ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société Red Bull GmbH est régulier et doit être déclaré recevable ;

Au fond :

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « AMERICAN BULL + Vignette », n°89705 du déposant au motif que « l'enregistrement n° 62835 de la marque de l'opposant est constitué de deux taureaux entiers en position de combat dont les têtes se retrouvent dans un cercle rond au-dessus duquel se trouve en noir les termes « RED BULL » en écritures stylisées ; que l'enregistrement n° 89705 de la marque du déposant est constitué d'une vignette représentant la moitié d'un taureau avec dix étoiles dans un rectangle sur fond noir et rouge et plusieurs inscriptions notamment AMERICAN BULL en gras CAFE, RHUM, WHISKY en minuscules et les informations sur le fabricant du produit ;...que les marques des deux titulaires en conflit produisent une impression d'ensemble totalement différente qui supprime tout risque de confusion ;...que compte tenu des différences visuelle, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe 33, il n'existe pas de 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 » ;

Considérant, toutefois, que le droit des marques est un droit d'occupation qui confère au premier déposant l'exclusivité de l'usage, de l'exploitation et la protection des droits attachés aux éléments constitutifs de son signe régulièrement enregistré ; que la société RED BULL ayant choisi le mot « BULL » qui signifie « taureau » et l'image dudit animal, qui sont très distinctifs pour les produits de la classe 33, dispose d'un droit d'occupation de ces signes ;

Que conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, elle a le droit, d'une part, de faire usage de ces signes ou d'autres signes lui ressemblant et, d'autre part, d'interdire les tiers, notamment la société MACMOHAN Industries Ltd, de l'utiliser sans son consentement ;

Considérant, par ailleurs, qu'une comparaison minutieuse entre la marque « AMERICAN BULL + Vignette », n°89705 du déposant et celles antérieures « RED BULL & Device » n° 62835, « BULL » n° 75076, « RED BULL » n° 52546 et « RED BULL » n° 51716 de la société Red Bull, le vocable d'attaque commun, entre elles, demeure le terme anglais « Bull » qui renvoie au taureau ; que les expressions « AMERICAN » et « RED » apposées devant cet élément

verbal d'attaque dominant n'exercent, à l'égard de celui-ci, qu'une fonction non essentielle de caractérisation ou de qualification ;

Que, du reste, toutes les marques en conflit reproduisent l'image dudit animal ;

Qu'au surplus, d'une part, lesdites marques portent sur les produits identiques de la même classe 33, relative aux boissons alcoolisées et, d'autre part, lesdits produits gardent une similarité avec ceux couverts par la classe 32, se rapportant aux bières et boissons non alcoolisées mais énergisantes, commercialisées par la société Red Bull à travers ses marques du même nom ;

Que, d'ailleurs, l'affirmation du déposant, selon laquelle il a choisi la classe 33 qui vise uniquement les boissons alcoolisées contrairement à l'opposant qui commercialise des boissons énergisantes, est à relativiser ; qu'en réalité, la classe 32 fait référence à des boissons alcoolisées notamment la bière ; qu'il existe une similarité entre les classe 32 et 33 de sorte que le risque de confusion devient latent ;

Que le déposant, ayant revendiqué à l'identique la classe 32 déjà choisie par l'opposant, achève de convaincre sur l'existence d'un risque de confusion

Considérant qu'enfin, face aux ressemblances prépondérantes sus énoncées, les différences relevées par le Directeur général de l'O.A.P.I. confortent une réelle volonté du déposant de s'immiscer dans le sillage des droits antérieurs attachés aux produits identiques ou similaires couverts par les marques de l'opposant ;

Qu'il existe, ainsi, un risque d'association entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, rendant impossible leur coexistence dans l'espace O.A.P.I., car pouvant laisser croire aux consommateurs qu'elles appartiennent à une même entreprise ou à des entités économiquement liées ;

Que, dès lors, en se déterminant comme il l'a fait, le Directeur Général de l'OAPI a mal tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Qu'ainsi, sa décision mérite d'être annulée et la marque « AMERICAN BULL + Vignette », n°89705 du déposant doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Reçoit la société Red Bull GmbH, en son recours ;

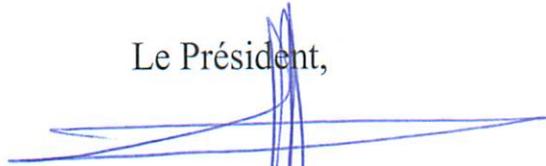
Au fond : Le déclare bien fondé ;

Annule la décision du Directeur général de l'OAPI n° 744/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 octobre portant rejet de l'opposition a l'enregistrement de la marque « AMERICAN BULL + Vignette » n°89705 ;

Ordonne la radiation de l'enregistrement ladite marque ;

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 novembre 2020

Le Président,

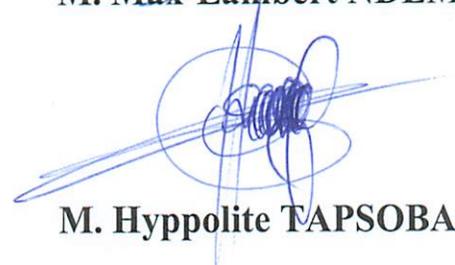


Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



M. Max-Lambert NDEMA ELONGUE



M. Hyppolite TAPSOBA