

DECISION N° 771/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « PIT BULL + Logo » n° 93085

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1241452 de la marque « PIT BULL + Logo » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 93085 de la marque « PIT BULL + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 mai 2018 par la société RED BULL GMBH, représentée par le Cabinet Spoor & Fisher Inc./Ngwafor & Partners Sarl ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 05/2018/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ//SAJ/Madrid du 23 mai 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « PIT BULL + Logo » n° 93085 ;

Attendu que la marque « PIT BULL + Logo » a été déposée le 1^{er} septembre 2016 par la société AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED et enregistrée sous le n° MD/8/2016/1241452 et le n° 93085 dans les classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2017 paru le 31 janvier 2018 ;

Attendu que la société RED BULL GMBH fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques ci-après :

- RED BULL + Vignette n° 52546 déposée le 17 août 2005 dans la classe 32 ;
- RED BULL + Logo n° 62835 déposée le 21 octobre 2009 dans les classes 25, 28 ; 30, 32, 33 et 34 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2015 et en 2019 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe les ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque du déposant « PIT BULL + Logo » n° 93085 reprend le terme « BULL » qui est l'élément verbal d'attaque et prépondérant de ses marques antérieures « RED BULL » n° 52546 et n° 62835 ; que ce terme est suffisamment distinctif en rapport avec les produits couverts par ses enregistrements ; que du point de vue visuel et phonétique les termes « PIT BULL » et « RED BULL » sont similaires ; que du point de vue intellectuel les marques en conflit véhiculent un même concept de puissance et d'agressivité étant donné que les pitbulls et les taureaux sont connus pour leur force et leur agressivité ; que l'utilisation de la marque incriminée est de nature à induire en erreur le public et les milieux commerciaux sur l'origine des produits concernés ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques en conflit couvrent toutes les produits identiques et similaires des classes 32 et 33 ; que la coexistence des deux marques sur le marché est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ; qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de la marque du déposant qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que la société AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED n'a pas réagi, dans les délais, à la notification de refus provisoire de protection fondé sur une 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1241452 et de l'enregistrement n° 93085 de la marque « PIT BULL + Logo » formulée par la société RED BULL GMBH est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2016/1241452 de la marque « PIT BULL + Logo » est rejetée et l'enregistrement n° 93085 de la marque « PIT BULL + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2016/1241452 et de l'enregistrement n° 93085 de la marque « PIT BULL + Logo », 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 15 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**