

DECISION N° 1090/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + Vignette » n° 105439

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° 105439 de la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY+ Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 23 août 2019 par la société RED BULL GmbH, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC/GWAFOR & PARTNERS SARL ;

Attendu que la marque « BLACK BULL SPIRITS RED BLENDED WHISKY + Vignette » a été déposée le 26 septembre 2018 par Monsieur NZUKO Denis et enregistrée sous le n° 105439 pour les produits des classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2019 paru le 05 avril 2019 ;

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

- RED BULL n° 51716 déposée le 06 mai 2005 dans les classes 32 et 33 et renouvelée le 10 mars 2015 ;
- RED BULL n° 62835 déposée le 21 octobre 2009 dans les classes 32 et 33 ;
- RED BULL n° 80665 déposée le 28 aout 2014 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;
- RED BULL COLA n° 59449 déposée le 09 juillet 2008 dans les classes 32 et 33 ;
- BULL n° 75076 déposée le 02 mai 2013 dans la classe 33 ;
- DOUBLE BULL n° 51068 déposée le 17 décembre 2004 dans les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ;
- DOUBLE BULL Device in colour n° 80663 déposée le 28 aout 2014 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;

Que ses marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'étant la première à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur ses marques en rapport avec les produits couverts par ses enregistrements conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a également le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ses marques ont été enregistrées dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 (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 ;

Que la marque du déposant est similaire aux siennes ; que les termes « BLACK BULL » de la marque de l'opposant fait référence à ses marques ; que les marques en conflit produisent une impression d'ensemble hautement similaire ; que cette similarité peut faire penser au consommateur qu'il existe une association entre leurs titulaires ; que la marque du déposant a la couleur rouge revendiquée par ses marques ; que cela est susceptible de créer un risque de confusion auprès des consommateurs ; qu'en plus, le terme « WHISKY » présent dans la marque du déposant est descriptif des produits de la classe 33 ;

Que par ailleurs, la marque du déposant est enregistrée pour des produits identiques pour les uns et similaires pour les autres à ceux couverts par ses marques ; que cela renforce le risque de confusion ; qu'il s'agit d'une mauvaise foi du déposant qui a voulu tirer profit du succès de ses marque sur le marché de l'espace OAPI ;

Qu'en conséquence, elle sollicite la radiation de l'enregistrement n° 105439 de la marque « BLACK BULL RED BLENDED WHISKY+ Vignette » ;

Attendu que Monsieur NZUKO Denis, représenté par le cabinet ISIS CONSEILS, fait valoir en réponse que sa marque est différente de celles de

l'opposant ; que sa marque est une marque complexe contrairement à celle de l'opposant qui ne comporte que deux éléments verbaux ; que sur le plan phonétique sa marque est composée de quatre éléments verbaux (BLACK, BULL, SPIRIT, RED, BLENDED , WHISKY) dont certains sont plus visibles que d'autres ; que le seul dénominateur commun est le terme « BLACK BULL » dont la signification renvoi à un taureau noir et n'implique pas une créativité susceptible d'appropriation exclusive ; que sur le plan visuel, sa marque complexe est représentée par une tête de buffle présenté de face sur fond rouge, la dénomination querellée en plus d'autres éléments graphiques, figuratifs ; alors que celle de l'opposante est simplement nominale ;

Que l'élément dominant qui retiendrait l'attention du consommateur d'attention moyenne est la tête de buffle présente dans sa marque avec ses multiples éléments graphiques complexes qui se différencie nettement de la marque simple nominale ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition ;

Attendu que l'opposition porte sur les produits des classes suivantes :

Classe 32 : « *Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

Classe 33 : « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* » ; que cette classe a fait l'objet d'une radiation suite à une décision n° 1001/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 17 septembre 2020 ; qu'il y a lieu de ne plus la prendre en compte dans la présente opposition ;

Que les marques de l'opposant notamment les numéros 51716, 62835, 51068, 59449 ; 80663 et 80665 sont enregistrées pour les produits des classes suivantes :

Classe 32 : « *Non-alcoholic beverages; soft drinks; energy drinks; whey beverages; refreshing drinks; hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); isotonic beverages; beer; malt beer; wheat beer; porter; ale; stout and lager; mineral water [beverages]; table waters and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; non-alcoholic vegetable or fruit juice beverages and non-alcoholic fruit extracts; syrups and other preparations for making beverages and syrups for lemonade; pastilles and powders for effervescing beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails; sherbets [beverages]; smoothies.* »

Classe 33: « *Alcoholic beverages (except beers); hot and mixed alcoholic drinks; alcoholic energy drinks; mulled wine; distilled beverages; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages containing fruit and alcoholic fruit extracts; wine; cider; spirits [beverages] and liqueurs, including gin, rum, vodka, whisky, brandy; alcoholic essences and extracts for*

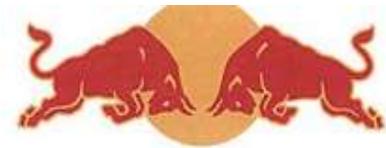
making beverages; cocktails and aperitifs; bitters”; que les produits de la marque querellée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres similaires à ceux de la marque de l’opposant ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent ainsi :

Marques de l’opposant

Red Bull

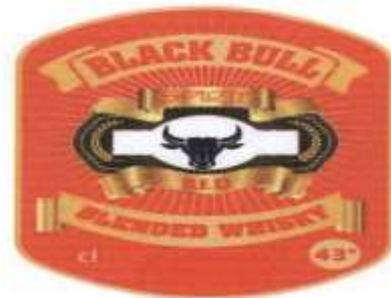
Marque n° 80665



Marque n° 80663



Marque n° 59449



Marque du déposant

Marque n° 105439

Attendu que du point de vue visuel, la marque du déposant se présente sous la forme d’une vignette rouge qui met en exergue une tête de Buffle sur un fond blanc/noir le tout avec les éléments verbaux BLACK BULL SPIRIT RED BLENDED WHISKY ; Que par contre, les marques n° 80663 et 59449 sont constituées de deux buffles rouges en position d’attaque avec en fond, une boule orange ; Qu’en plus, la marque n° 59449 de l’opposant a pour éléments dominants RED BULL avec des couleurs bleu, blanche et rouge ;

Que du point de vue phonétique, les marques en conflit ne se prononcent pas de la même manière ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « BLACK BULL RED BLENDED WHISKY+ Vignette » n° 105439 formulée par la société RED BULL GmbH est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 105439 de la marque « BLACK BULL RED BLENDED WHISKY+ Vignette » est rejetée.

Article 3 : La société RED BULL GmbH 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 25 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**