

## COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

SESSION DU 12 AU 16 OCTOBRE 2015

**DECISION N° 00186 /OAPI/CSR**

Sur le recours en annulation de la décision n°0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014 portant radiation de l'enregistrement de la marque «CAFE-RHUM WHISKY + Vignette» n° 67446.

### LA COMMISSION

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002.
- 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 present at the bottom right of the page.

1950

1950

1950

**Vu** la décision n°0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014 susvisée ;

**Vu** les écritures et les observations orales des parties ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que le 08 avril 2011, la société ENKAY LIMITED a déposé la marque « **CAFE – RHUM WHISKY + Vignette** » enregistrée sous le n° **67446** pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 4/2011 paru le 15 mai 2012 ;

**Considérant** que la société RED BULL GmbH, représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc / NGWAFOR & PARTNERS Sarl a fait opposition à cet enregistrement le **08 avril 2011** en faisant valoir qu'elle est titulaire des marques :

- « RED BULL + Vignette » n°62835 déposée le 21 octobre 2009 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;
- « RED BULL + Vignette » n°52546 déposée le 17 août 2005 dans la classe 32 ;
- « RED BULL » n°51716 déposée le 06 mai 2005 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;
- « RED BULL COLA + Vignette » n° 59449 déposée le 09 juillet 2008 dans les classes 32 et 33 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement des marques nominales et figuratives «RED BULL» et «DOUBLE BULL Device», la propriété de ces marques lui revient, conformément à l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage des signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage est susceptible d'entraîner un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe dudit Accord ;

Que la marque « CAFE – RHUM WHISKY + Vignette » n°67446 est tellement similaire à ses marques, que cette marque est composée des éléments CAFE, RHUM et WHISKY ; que ces trois mots mis ensemble ou pris individuellement ne peuvent pas constituer une marque du fait qu'ils sont descriptifs pour des produits de la classe 33 ;

Que le terme « BULL » est le terme le plus important de la marque du déposant et que l'adjonction par lui du terme « STRONG » vise tout simplement à décrire le « BULL » comme étant fort, agressif et puissant ; que d'un point de vue visuel, phonétique et intellectuel les termes « STRONG BULL » sont similaires à ses marques « RED BULL » plus particulièrement lorsqu'ils sont utilisés pour désigner les mêmes produits, vendus dans les mêmes rayons dans les marchés ;

**Considérant** que par décision n°0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014, le Directeur Général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « CAFE – RHUM WHISKY + Vignette » n°67446 au motif que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 32 et 33, il existe un risque de confusion 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 ;

**Considérant** que par requête en date du 24 septembre 2014, la société ENKAY LIMITED, représentée par le Cabinet BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, a formé un recours en annulation auprès de la Commission Supérieure de Recours contre cette décision ;

Qu'elle explique au soutien de son recours que la décision de radiation est critiquable en ce que le Directeur Général n'a pas procédé à une saine appréciation du risque de confusion et qu'en outre la Commission des oppositions n'a pas été informée de l'existence des droits antérieurs de la société ENKAY LIMITED sur la marque « CAFE –

RHUM + Vignette » et de la coexistence des marques en conflit depuis 2006 ;

Qu'en effet, l'appréciation du risque de confusion est réalisée de manière globale, en se fondant sur l'impression d'ensemble et non sur les éléments de la marque pris individuellement ; qu'au plan visuel, les deux marques sont des vignettes ayant des dessins, des couleurs et des designs différents, se rapportant à « deux buffles en combats et une tête de buffle stylisée », **que le public pertinent diffère**, les produits RED BULL étant des boissons énergisantes bien connues dans le milieu jeune alors que le produit CAFE – RHUM WHISKY est tout simplement du whisky en sachet, moins cher, notoirement vendu en Afrique de l'Ouest

#### En la forme :

**Considérant** que le recours formulé par la société ENKAY LIMITED est régulier; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

#### Au fond :

**Considérant** qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que les produits ou les services similaires ;

**Considérant** que la société ENKAY LIMITED, déclare avoir utilisé sa marque « CAFE – RHUM + Vignette » n°55700 déposée en territoire OAPI depuis le 30 juin 2006 pour créer la marque « CAFE – RHUM + Vignette » n° 67446 après épuisement du délai d'opposition contre cette marque « CAFE – RHUM + Vignette » n° 55700, toutes deux déposées dans la classe 33 ; qu'elle ne prouve pas ce dépôt antérieur ; qu'il convient d'écarter ce moyen ;



**Considérant** que la décision querellée a radié l'enregistrement de la marque n° 67446 de la marque « CAFE-RHUM WHISKY » au motif que *« compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires des classes 32 et 33, il existe un risque de confusion 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 »* ;

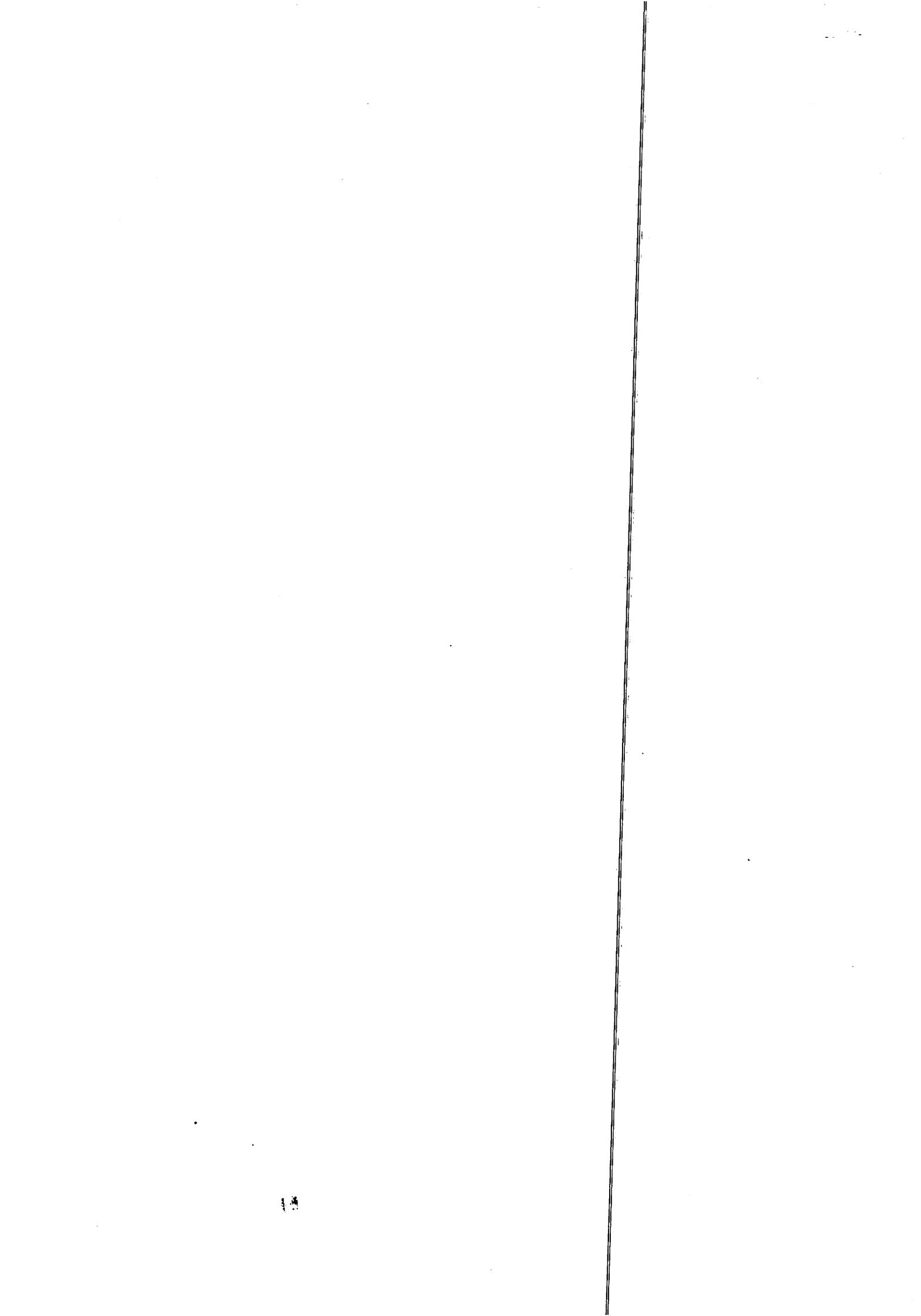
Que si l'appréciation des différences visuelles et phonétiques est une question de fait, le Directeur Général n'est pas pour autant dispensé, en application des dispositions de l'article 2, 2) du Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, de l'obligation de faire figurer dans les motivations de sa décision l'énumération ou l'interprétation des éléments matériels de ressemblance ou de dissemblance qui fondent son appréciation ; qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait, en s'abstenant notamment d'indiquer ou de décrire les éléments matériels qui caractérisent la prépondérance des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles par rapport aux différences qui fondent le risque de confusion entre les deux marques, la décision du Directeur Général est insuffisamment motivée ; qu'il convient de l'annuler de ce chef ;

**Mais considérant** que les ressemblances visuelles et intellectuelles, caractérisées par la quasi-identité des signes qui les composent (dessins de taureaux), la proximité des classes entre les deux marques, le fait qu'elles portent toutes deux sur des boissons qui donnent de l'énergie et qu'elles sont également vendues aux mêmes endroits, sont prépondérantes par rapport aux différences, lesquelles portent essentiellement sur le plan phonétique ; qu'il convient d'ordonner la radiation de la marque querellée ;

**PAR CES MOTIFS :**

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;





**En la forme** : Déclare recevable le recours de la société ENKAY LIMITED ;

**Au fond** : Le dit fondé ;

Annule la décision n°0048/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 09/07/2014 pour insuffisance de motivation ;

Statuant à nouveau, ordonne la radiation de la marque n° 67446 de la marque « CAFE-RHUM WHISKY ».

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 15 octobre 2015

Le Président,



**KOUAM TEKAM Jean Paul**

Les membres,



**Adama Yoro SIDIBE**



**NAMKOMOKOINA Yves**

