

## **DECISION N° 904/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

### **Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « FIRE BULL + Logo » n° 101976**

#### **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° 101976 de la marque « FIRE BULL + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 1<sup>er</sup> février 2019 par la société RED BULL GMBH, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER inc NGWAFOR & PARTNERS SARL ;

**Attendu que** la marque « FIRE BULL + Logo » a été déposée le 28 mars 2018 par la société MACMOHAN INDUSTRIES LTD. et enregistrée sous le n° 101976 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

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

- DOUBLE BULL Device n° 51068 du 17 décembre 2004 dans les classes 25, 30, 32, 33 et 34 ;
- RED BULL n° 51716 du 06 mai 2005 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;
- RED BULL ENERGY DRINK & Device n° 52546 du 17 août 2005 dans la classe 32 ;
- RED BULL Device n° 62835 du 21 octobre 2009 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;
- BULL n° 75076 du 02 mai 2013 dans la classe 32 ;

**Que** ces enregistrements sont actuellement en vigueur à l'OAPI, suite aux renouvellements intervenus en 2014 et 2015 ;

**Que** par ses dépôts, elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en relation avec les produits couverts par ces enregistrements et les produits similaires, et a le droit d'empêcher l'utilisation d'un tiers de toute marque ressemblant aux

marques RED BULL au point de créer un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque querellée comprend les mots COFFEE, RUM et WHISKY, les mots FIRE and BULL, un dispositif bull et la couleur rouge ; que la combinaison des mots COFFEE, RUM et WHISKY est descriptive des produits de la classe 33 et ne constitue pas la distinctivité de la marque du déposant ;

Que le mot BULL est l'élément dominant dans la marque querellée et l'ajout du mot FIRE démontre le pouvoir et la puissance du bull ; que la couleur rouge dans la marque du déposant augmente le risque de confusion ;

Que les produits couverts par les marques des deux titulaires dans la classe 33 sont identiques ou similaires, étant donné que le consommateur associe la boisson RED BULL aux boissons alcoolisées ; que ceci risque de créer l'impression qu'il y a une association dans les produits des deux titulaires ou que les deux sociétés sont économiquement liées ;

Qu'elle a reçu des décisions favorables du Directeur Général de l'OAPI et de la Commission Supérieure de Recours dans les marques incorporant le mot BULL dans les classes 32 et 33 ; que le mot BULL est dominant dans ses gammes comme il en est dans les décisions n°s 638/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 7 mai 2019, 0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 9 juillet 2014, 11086/OAPI/CSR du 16 octobre 2015, 0015/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 8 juillet 2014, 0014/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 9 janvier 2013, 0118/OAPI/DG/DGA/DAJ/SSD/SAJ du 24 juin 2004, 294/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 30 avril 2016 ;

**Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « FIRE BULL + Logo » n° 101976 appartenant à la société MAC MOHAN INDUSTRIES LTD. selon les dispositions des articles 18, de l'annexe III de l'Accord de Bangui, et les articles 2 (1), 3 (b) et 3 (c) ;**

**Attendu que** la société MAC MOHAN INDUSTRIES LTD. fait valoir dans son mémoire en réponse que son signe « FIRE BULL + Logo » est

suffisamment distinctif puisqu'il s'agit d'un signe complexe qui présente une structure arbitraire lui conférant un certain degré de distinctivité ;

**Que** l'opposant ne peut pas détenir le monopole de la fabrication des produits des classes 32 et 33 étant donné que les produits de sa marque « FIRE BULL + Logo » couvre exclusivement le whisky en sachet, toute chose qui distingue ce produit sur le marché par son emballage ; que par contre, les produits de la marque « RED BULL » de l'opposant sont des boissons énergisantes faites avec ou sans alcool et non du whisky ;

**Que** le risque de confusion doit s'apprécier au regard des signes dans leur ensemble, qui se fait selon une impression d'ensemble produite par les marques en présence ; que la marque querellée est composée des éléments figuratives avec des inscriptions détaillées portant sur l'origine du fabricant et du produit, toutes choses qui tendent à exclure le risque de confusion :

**Que** du point de vue visuel, les marques de l'opposant sont constituées essentiellement des signes principalement nominaux avec deux buffles qui s'affrontent ; alors que la marque contestée laisse apparaître un ensemble d'éléments figuratifs, d'informations sur le fabricant, sur le produit et les couleurs dominantes qui la rend distinctive et différente des marques de l'opposant ;

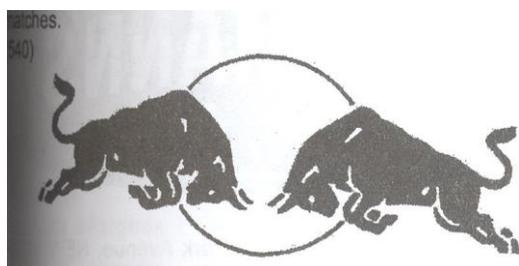
**Que** les animaux imprimés sur la vignette de la marque querellée sont un aigle et un taureau tous déployant leur puissance ; que par contre, l'impression de puissance revendiquée par les produits RED BULL découle de l'affrontement entre deux taureaux, la puissance étant l'énergie qui découle d'un affrontement ;

**Que** les produits couverts par la marque du déposant sont du whisky fait à base de Café « coffee rum whisky », « flavoured & Blended » et « quality spirited » et exclusivement vendu sous forme de sachet, alors que les produits RED BULL sont des boissons énergisantes non alcoolisées vendus sous forme de cannette ;

**Que** sur le plan phonétique, les marques en conflit sont composées par des mots différents, « RED BULL » pour la marque de l'opposant et « FIRE BULL COFFEE RUM WHISKY » pour sa marque et les différences dans les marques des deux titulaires sont plus importantes que les ressemblances ;

**Que** les décisions de justice produites par l'opposant méritent d'être rejetées pour la simple raison que ces marques ne sont pas identiques à la marque contestée et les vignettes n'ont pas d'informations détaillées sur les produits ;

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



Marque n° 51068  
Marque de l'opposant



Marque n° 101976  
Marque du déposant



Marque n° 52546  
Marque de l'opposant

**Attendu que** du point de vue visuel, les marques de l'opposant sont constituées de deux taureaux qui s'affrontent, alors que celle du déposant est constituée d'un taureau reposant qui déploie sa puissance ; qu'au plan phonétique, la prononciation est différente, « RED BULL » de l'opposant et « FIRE BULL » du déposant ;

**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 différents de la classe 33 de la marque de l'opposant, (boissons alcoolisées à l'exception des bières, boissons alcoolisées chaudes et mélangées, y compris boissons énergisantes alcoolisées, vin chaud et boissons mélangées contenant du lait; boissons alcoolisées au malt, liqueur de malt; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcoolisées pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin), et ceux de la classe 33 de la marque du déposant (boissons alcoolisées (whisky), il n'existe pas de 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,

### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 101976 de la marque « FIRE BULL + Logo » formulée par la Société RED BULL GMBH est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n°101976 de la marque « FIRE BULL + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

**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 19 mai 2020

**(e) Denis L. BOHOUSSOU**