

DECISION N° 1193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1502770 et rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « BAISUN ENERGY DRINK (in Latin and Arabic) + Logo » n° 112320

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 12 novembre 2017 ;
- 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** le certificat d'enregistrement n° 112320 de la marque « BAISUN ENERGY DRINK (in Latin and Arabic) + Logo »;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 septembre 2020 par la société RED BULL GmbH, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;

Attendu que la marque « BAISUN ENERGY DRINK (in latin and arabic) + Logo » a été déposée le 10 octobre 2019 par la société EXTREME COMPANY GRUP GIDA TURİZM PETROL İNŞAAT KİMYA İLAÇ DIŞ TİC.İTH.İHR.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ, enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° 1502770 et à l'OAPI sous le n° 112320 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2020 paru le 13 mars 2020 ;

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 15 juillet 2005 et renouvelée le 15 juillet 2015 dans les classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ;
- RED BULL + Vignette n° 52546 déposée le 17 aout 2005 et renouvelée le 17 aout 2015 dans la classe 32 ;
- Couleurs bleu/argenté n° 111162 déposée le 04 octobre 2019 dans la classe 32 ;
- Figurative n° 80663 déposée le 28 aout 2014 dans la classe 32 ;

- RED BULL + Logo n° 109536 déposée le 05 juillet 2019 dans la classe 32 ;

Que ces 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 le terme « BAISUN » de la marque du déposant fait référence au BISON qui signifie BULL en anglais; que « BAISUN » se prononcera « BISON » ; que les termes ENERGY DRINK sont descriptifs des produits de la classe 32 ; que la marque du déposant reprend les couleurs bleu, rouge, argentée et dorée de sa marque n° 52546 ; que cette similarité dans la combinaison des couleurs peut faire penser au consommateur qu'il existe une association entre leurs titulaires ; que cela est susceptible de créer un risque de confusion auprès des consommateurs ;

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 marques sur le marché de l'espace OAPI ;

Qu'en conséquence, elle sollicite la radiation de l'enregistrement n° 112320 de la marque « BAISUN ENERGY DRINK (in latin and arabic) + Logo » ;

Attendu que la société EXTREME COMPANY GRUP GIDA TURİZM PETROL İNŞAAT KİMYA İLAÇ DIŞ TİC.İTH.İHR.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, fait valoir en réponse que les deux marques peuvent cohabiter sans risque de confusion ; que l'opposition mérite d'être rejetée ;

Que les marques en conflit sont différentes ; que le terme « BAISUN » ne se prononce pas « BISON » ; que d'ailleurs aucune marque de l'opposant ne contient le terme « BISON » ; que cette façon de lire le mot « BAISUN », faire un rapprochement avec un autre mot « BISON » relève du génie inversement fertile de l'opposant ; que l'existence des mêmes couleurs sur des signes ne saurait être la base d'une opposition lorsque celles-ci sont placées de façon distincte les unes des autres sur les marques en présence ;

Que sur le plan phonétique, les marques ne se prononcent pas de la même manière ; que l'opposant est resté muet sur ce plan ce qui confirme l'inexistence d'un risque fut il imaginaire ;

Que dès lors qu'aucun risque de confusion n'existe entre les marques, rien ne l'empêche de revendiquer les produits de la classe 32 ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi qu'il suit :

Marques de l'opposant



Marque n° 109536



Marque du déposant n° 112320



Marque n° 111162

Attendu que du point de vue visuel la marque n° 109536 de l'opposant met en exergue deux taureaux (ou buffles) de couleurs rouge en position d'attaque et au

milieu desquels on aperçoit un cercle orange ; que la marque n° 111162 quant à elle est une marque de couleurs bleu et argenté en figures opposées ; qu'à contrario, la marque querellée se présente sous la forme de deux étiquettes en dents de scie avec en haut des écritures arabes et en bas l'inscription des éléments verbaux « BAISUN » en rouge et en caractères apparents et « ENERGY DRINK » en jaune ;

Que du point de vue phonétique, les marques en conflit ne se prononcent pas de la même manière ; que le consommateur d'attention moyenne sera en mesure de les distinguer même si elles couvrent les mêmes produits identiques ou similaires de la classe 32 ;

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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1502770 et à l'enregistrement de la marque « BAISUN ENERGY DRINK + Logo » n° 112320 formulée par la société RED BULL GmbH, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1502770 et à l'enregistrement de la marque « BAISUN ENERGY DRINK + Logo » n° 112320 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**