

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
AUPRES DE L'OAPI**

=====

Session du 30 mai au 10 juin 2022

DECISION N° 0030/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
 Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur FADE Camille Aristide

**Sur le recours en annulation de la décision n°
1227/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition
à l'enregistrement de la marque « 4XL ENERGY + Logo » n° 106482**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- 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 ;
- Vu** La décision n° 1227/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 28 janvier 2021 sus-indiquée ;



Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur FADE Camille Aristide en son rapport ;

Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 21 septembre 2021, sous le n°0090, la Société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée SCP GLOBAL AFRICA IP mandataire agréé, a sollicité l'annulation de la décision n° 1227/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a procédé au rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 106482 de la marque « 4XL ENERGY + Logo » ;

Que la marque « 4XL ENERGY Logo » déposée le 14 septembre 2017 par la société KHAZAL INDUSTRIES S.A a été enregistrée sous le numéro 106482 pour les produits de la classe 32 et publiée au BOPI n°05MQ/201 le 07 juin 2019 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 09 décembre 2019 par la Société Beverage Trade Mark Company Limited représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréé ;

Que l'examen de cette opposition a abouti à la décision n° 1227/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 de Monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque litigieuse « 4XL ENERGY + LOGO » n°106482 ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, la Société Beverage Trade Mark Company Limited, développe dans ses remarques préliminaires par l'organe de son conseil le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréé, qu'elle est titulaire de la marque « XXL ENERGY » déposée en OAPI le 02 septembre 2004 et enregistrée le 15 mars 2005 sous le numéro 50538 pour désigner les « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruit ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32 ;

Qu'elle a formé opposition à l'enregistrement de la marque « 3X + logo » n° 85046 déposée le 08 juillet 2015 déposée par la société Barry Sow pour désigner les « jus de fruits » en classe 32 et obtenu radiation suivant décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SGC du Directeur général rendue le 03 décembre 2018 ;

Que bien que cette marque radiée ait été déjà transférée à la Société KHAZAAL INDUSTRIES avant sa radiation, celle-ci n'avait pas formé de recours contre cette décision de radiation ;

Qu'en revanche la société KHAZAAL INDUSTRIES a procédé au dépôt d'une série de marques très similaires à la marque radiée lesquelles sont notamment composées des éléments « X » ou « XL Energy » à savoir « 5X Energy » n°106476, « 6X Energy » n°106474, « 7X Energy » n°106478, « 8X Energy » n°106480, « 9X Energy » n°106479 mais également « 3XL Energy » n°106481, « 4XL Energy » n°106482, « 5XL Energy » n°106483, « 6XL Energy » n°106477, « 7XL Energy » n°106475 et donc incontestablement très similaires à la marque antérieure « XXL Energy » ;

Qu'ayant alors constaté que lesdites marques portent atteinte à sa marque « XXL Energy » n°50538, elle a adressé une mise en demeure à la société KHAZAAL INDUSTRIES pour le retrait des marques « 3XL Energy » n°160481, « 4XL Energy » n°106482, « 5XL Energy » n°106483, « 6XL Energy » n°106447 et « 7XL Energy », 106473 ;

Qu'en réponse, cette dernière a tacitement reconnu le risque de confusion entre les marques en cause puis marqué son accord pour la radiation de leurs enregistrements ;

Que la société KHAZAAL INDUSTRIES, prétextant que le délai pour formaliser le retrait desdites marques était court lui a indiqué par mail en date du 27 novembre 2019 d'entamer la procédure d'opposition ;

Que c'est sur cette opposition formée, que l'enregistrement de la marque « 4XL Energy + LOGO » n° 106482 a été radié par une première décision n°1116/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG en date du 28 janvier 2021 ;

Que contre toute attente, elle a reçu le 7 avril 2021 une nouvelle décision n°1145/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG rapportant la première décision au motif que la défenderesse aurait déposé un mémoire en réponse qui, à la suite d'une erreur n'aurait pas été pris en compte dans cette précédente décision ;

Que d'une part, ce mémoire déposé à l'OAPI le 4 juin 2021 constitue une violation totale de l'engagement de KHAZAAL INDUSTRIES vis-à-vis d'elle et d'autre part, compte tenu de la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 laquelle a radié la marque « 3X Energy + logo » sur la base de sa marque antérieure « XXL Energy », KHAZAAL INDUSTRIES ne saurait sans mauvaise foi, soutenir que les marques « 4XL Energy +logo » et « XXL Energy » en conflit dans la présente cause ne sont pas similaires ;



Que chaque procédure d'opposition étant indépendante et devant être examinée individuellement, le fait de ne pas s'opposer à une marque ne peut priver le titulaire d'une marque antérieure de s'opposer à de nouvelles marques postérieures ;

Que la dernière décision rendue par l'OAPI est en contradiction avec la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 ayant radié la marque « 4X Energy + logo » sur la base de la marque antérieure « XXL Energy » ;

Qu'il est de jurisprudence constante qu'au sein d'une marque complexe, l'élément graphique est secondaire tandis que l'élément verbal est considéré comme dominant puisque le consommateur moyen fera plus facilement référence à cet élément ;

Que l'élément dominant de la marque contestée est l'élément verbal « 4XL Energy » tandis que les éléments figuratifs ne sont qu'accessoires ;

Que « 4XL Energy » est similaire à la marque antérieure « XXL Energy » en ce qu'il reprend à l'identique et dans le même ordre 8 des 9 lettres qui composent la marque antérieure : X-E-N-E-R-G-Y et que la seule différence entre les deux marques consiste en une substitution de la première « X » de la marque antérieure par un « 4 » dans la marque contestée n'est pas de nature à créer une distinction susceptible d'écarter le risque de confusion entre ces marques aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Que les deux signes en présence sont fortement similaires sur le plan visuel ;

Que les deux marques en présence se prononcent de la même manière et sont donc phonétiquement similaires ;

Que par ailleurs l'élément « Energy » est repris à l'identique et chacun des éléments « 4XL » et « XXL », respectivement au sein de la marque contestée et au sein de la marque antérieure, font référence à la notion de démultiplication à travers l'élément « XL » ;

Qu'ainsi les deux marques sont conceptuellement similaires ;

Que dans ces circonstances, la décision n°1127/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG portant rejet de l'opposition formée à l'enregistrement de la marque « 4XL Energy + Logo » au nom de KHAZAAL INDUSTRIES apparaît en totale contradiction avec la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG précitée ;

Que s'il existe un risque de confusion entre les marques « XXL Energy » et « 3X Energy + Logo », il ne peut être retenu sans contradiction qu'il en est autrement concernant les marques « XXL Energy » et « 4XL Energy + Logo » ;



Qu'il est de jurisprudence constante qu'au sein d'une marque complexe, l'élément graphique est secondaire tandis que l'élément verbal est considéré comme dominant puisque le consommateur moyen fera plus facilement référence à cet élément ;

Que l'élément dominant de la marque contestée est l'élément verbal « 4XL Energy » tandis que les éléments figuratifs ne sont qu'accessoires ;

Que « 4XL Energy » est similaire à la marque antérieure « XXL Energy » en ce qu'il reprend à l'identique et dans le même ordre 8 des 9 lettres qui composent la marque antérieure : X-E-N-E-R-G-Y et que la seule différence entre les deux marques consiste en une substitution de la première lettre « X » de la marque antérieure par un « 4 » dans la marque contestée n'est pas de nature à créer une distinction susceptible d'écarter le risque de confusion entre ces marques aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;

Que les deux signes en présence sont fortement similaires au plan visuel ;

Qu'au plan phonétique les deux marques en présence se prononcent de la même manière et sont donc phonétiquement similaires ;

Que l'élément « Energy » est repris à l'identique et chacun des éléments « 4XL » et « XXL », respectivement au sein de la marque contestée et au sein de la marque antérieure, font référence à la notion de démultiplication à travers l'élément « XL » et conclut alors que les deux marques sont conceptuellement similaires ;

Que les deux marques couvrent à l'identique les mêmes produits de la classe 32 et conclut à un risque de confusion entre sa marque et la marque litigieuse ;

Considérant que la Société KHAZAAL INDUSTRIES soutient une absence patente de risque réel de confusion entre sa marque « 4XL Energy + LOGO » n°106482 et la marque litigieuse « XXL Energy » n°50538 ;

Qu'au plan visuel les deux marques n'ont rien de commun en ce que les dénominations verbales XXL et 4XL sont différentes ;

Que XXL est une simple marque verbale tandis que 4XL + Logo est une marque complexe comprenant une dénomination verbale, un logo et des couleurs revendiquées ;

Que sur cet aspect, le mot « Energy » est une dénomination qui caractérise les boissons énergisantes que tout fabricant de ces types de boissons peut rajouter à sa marque ;

Qu'au plan phonétique, les marques « XXL Energy » et « 4XL Energy + logo » se prononcent différemment avec des sonorités très différentes ;

Qu'au plan conceptuel, les deux marques ne sont ni identiques, ni similaires en ce que leurs représentations n'ont rien de commun pouvant créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne sur les produits et leur origine ;

Que les ressemblances entre les deux marques pour les produits de la classe 32 ne sont pas prépondérantes en ce que les deux marques produisent une impression d'ensemble totalement différente qui supprime tout risque de confusion pour les consommateurs et les milieux commerciaux ;

Que la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 4X ENERGY Bouteilles » n° 85046 évoquée par l'appelante n'est pas rendue sur la base d'une atteinte à un droit antérieur mais sur le non-respect du délai à réagir à l'avis d'opposition conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la revendication des couleurs rouge, jaune, noir, et blanc par la société Beverage Trade Company Limited dans sa requête d'opposition n'est pas fondée dans la mesure où elle n'est pas conforme au dépôt en noir et blanc de sa marque « XXL Energy » et renseigne que le droit exclusif porte sur la marque telle qu'elle est enregistrée et non telle qu'elle est exploitée ;

Considérant que dans ses écritures en date du 10 janvier 2022, produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI fait observer que la décision en cause a apprécié le risque de confusion à partir des facteurs pertinents du cas en espèce ;

Que cette appréciation globale a pris en compte les similitudes visuelles, phonétique et conceptuelle des marques en cause et s'est fondée sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci ;

Que contrairement aux arguments du recourant cette appréciation s'est faite à l'aune des marques telles que déposées et enregistrées à l'OAPI et non telles qu'exploitées ;

Que sur le plan visuel, la marque « XXL ENERGY » n° 50538 de l'opposant est constituée des éléments verbaux « XXL » ou « 2XL » et le terme non distinctif « ENERGY » alors que, la marque « 4XL + logo » comporte un élément figuratif constitué de l'image d'un personnage vu de dos et exhibant ses muscles le tout dans une figure géométrique rectangulaires ;

Que les marques des deux titulaires en conflit produisent une impression d'ensemble différente qui supprime tout risque de confusion pour les consommateurs et les milieux commerciaux ;

En la forme,

Considérant que le recours introduit par la société Beverage Trade Mark Company représentée par SCP GLOBAL AFRICA IP mandataire agréé est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant que la société Beverage Trade Mark Company Limited sollicite l'annulation de la décision n°1227/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 ayant rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque « 4XL Energy + Logo » n°106482 au motif que, cet enregistrement comporte un risque de confusion avec sa marque antérieure « XXL Energy » n°50538 ;

Considérant qu'au sens de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, une marque ne peut être valablement enregistrée lorsque *celle-ci 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 ou si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique ;*

Qu'il s'induit de ces dispositions, que l'enregistrement d'une marque est admis lorsqu'elle est distincte de la marque antérieure enregistrée et ne comporte pas un risque de confusion pour les mêmes produits ou services ;

Considérant en l'espèce que la Société KHAZAAL INDUSTRIES a déposé et obtenu à l'OAPI l'enregistrement de la marque « 4XL Energy + Logo » n° 106482 le 14 septembre 2017 pour les produits de la classe 32 ;

Que la société Beverage Trade Mark Company Limited est titulaire de la marque verbale « XXL Energy » n°50538 déposée en OAPI le 02 septembre 2004 pour les produits de la classe 32 ;

Considérant que les marques « XXL Energy » n° 50538 de l'opposant et « 4XL Energy + Logo » n°106482 du déposant se présentent comme suit :

XXL Energy

N° 50538



N°106482

Qu'à l'observation, la marque de l'opposant est une marque verbale composée des lettres « X- X- L » et du terme « Energy » tandis que la marque du déposant est une marque complexe constituée des éléments verbaux « ~~4~~XL », « Energy » et d'une image d'homme vu de dos exhibant ses muscles le tout dans un fond rectangulaire avec des couleurs noire et blanche ;

Que l'analyse comparative pertinente des deux signes en cause montre visuellement que la marque « 4XL Energy + Logo » n°106482 du déposant a en commun les éléments « X- L et Energy » avec la marque « XXL Energy » n° 50538 de l'opposant ;

Que cependant ces ressemblances d'éléments n'altèrent pas l'impression visuelle d'ensemble différente que présentent les deux marques ;

Qu'au plan conceptuel, la marque du déposant comporte un élément figuratif très caractéristique notamment l'image d'un homme vu du dos exhibant ses muscles qui domine le signe ainsi pris dans son ensemble de sorte que le consommateur d'attention moyenne ne peut confondre les deux marques ;

Qu'au plan phonétique, les deux marques s'entendent partiellement de la même manière car ayant en commun les termes « XL Energy » lesquels se prononcent de la même manière ;

Que néanmoins, cette similarité phonétique partielle n'est pas prépondérante au point d'établir un risque de confusion entre les deux signes pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que surabondamment, le risque de confusion fondé sur l'identité des produits couverts par les deux marques dont se prévaut l'appelante ne peut prospérer au regard des éléments caractéristiques qui distinguent les deux signes en présence ;

Que davantage, la convocation par l'appelante de la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 portant radiation de la marque « 3X Energy + logo » n°85046 pour soutenir sa demande en la présente cause est inopérante et doit être purement écartée ;

Que c'est à bon droit que l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « 4XL ENERGY + LOGO » n°106482 ;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'OAPI', is written over the bottom right portion of the page.

Qu'il y a lieu de confirmer la décision n° 1129/OAPI/DG/ DGA/ DAJ/SCG du 11 juin 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 4XL ENERGY + LOGO » 106482 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier et en dernier ressorts et à la majorité des voix ;

En la forme : **Reçoit la société Beverage Trade Mark Company Limited représentée SCP GLOBAL AFRICA IP mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;**

En conséquence,

Confirme la décision n° 1227/OAPI/DG/DGA/DAS/SCG du 11 juin 2021, portant rejet de l'opposition l'enregistrement de la marque « 4XL ENERGY + LOGO » n° 106482 de la Société KHAZAAL INDUSTRIES représentée par Monsieur DOUDOU Sagna.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président,

Camille Aristide FADE

Les membres,

Bertrand Quentin KONDROUS

Noel KOLOMOU