

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

=====

*Session du 30 mai au 10 juin 2022*

**DECISION N°0031/22/OAPI/CSR**

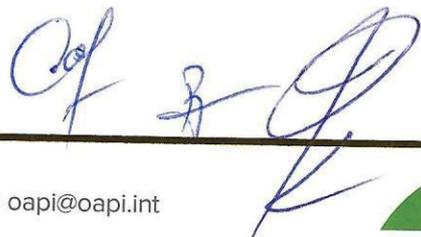
COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide  
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin  
Monsieur KOLOMOU Noël  
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin

**Sur le recours en annulation de la décision n° 1230/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 106477 de la marque « 6XL ENERGY + Logo »**

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° 1230/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;
- Vu** Les écritures des parties ;



**Ouï** Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;

**Ouï** Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

**Et** après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « 6XL ENERGY + Logo » a été déposée le 09 octobre 2017 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A et enregistrée sous le n° 106477 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2019 paru 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 ;

Que par décision en date du 11 Juin 2021, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement n° 106477 de la marque « 6XL ENERGY + Logo » au motif que les marques des deux titulaires en conflit peuvent coexister sans risque de confusion ;

Que cette décision n°1230/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 Juin 2021, a fait l'objet de recours devant la Commission Supérieure de Recours par requête enregistrée au secrétariat de céans le 21 septembre 2021, sous le n°0088, par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL, conseil en Propriété intellectuelle, mandataire agréé auprès de l'OAPI ;

**Considérant** qu'au soutien de son recours, appuyé par le dépôt des mémoires ampliatif et en duplique ainsi que des pièces jointes, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED allègue qu'elle est titulaire de la marque « XXL Energy » déposée à l'OAPI le 2 septembre 2004 et enregistrée en date du 15 mars 2005 sous le n° 50538 pour désigner les « *Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et de Jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons* » en classe 32 ;

Que sur la base de cette marque, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque « 3X+ENERGY » n° 85046 déposée le 8 juillet 2015 par la société Barry Sow pour désigner les « *jus de fruits* » en classe 32 ;

Que dans sa décision n° 608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG rendue le 3 décembre 2018, Monsieur le Directeur Général de l'OAPI a reconnu le bien-fondé de l'opposition formée par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED et, conformément à l'article

18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, radié la marque « 3X +ENERGY » n° 85046 ;

Que, selon elle, la marque « 3X + ENERGY » n° 85046 déposée par la société Barry Sow a été transférée à la société KHAZAAL INDUSTRIES avant que celle-ci ne soit rejetée par l'OAPI (décision n° 608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG) et que la société KHAZAAL INDUSTRIES n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision d'opposition ;

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

Que ces marques, comme la marque « 3X+Energy » n° 85046 précitée, portent atteinte à la marque « XXL Energy » n° 50538 de la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED ;

Que par lettre du 7 novembre 2019, elle a mis en demeure la société KHAZAAL INDUSTRIES de procéder au retrait des marques « 3XL Energy » n° 106481, « 4XL Energy » n° 106482, « 5XL Energy » n° 106483, « 6XL Energy » n° 1064477 et « 7XL Energy » n° 106475 ;

Que la société KHAZAAL INDUSTRIES a alors tacitement reconnu le risque de confusion entre ces marques et la marque antérieure « XXL Energy » en donnant son « accord pour la radiation à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) de l'enregistrement des marques susvisées » ;

Que par mail du 27 novembre 2019, prétextant que le délai accordé serait trop restreint pour que son conseil puisse effectuer les formalités de retrait auprès de l'OAPI, la société KHAZAAL INDUSTRIES a indiqué à la société Beverage Trade Mark Company Limited d'entamer les procédures d'opposition en lui précisant « nous ne donnerons pas de suite à vos oppositions et dans ce cas l'OAPI procédera à la radiation des marques » ;

Que c'est ainsi que la société Beverage Trade Mark Company Limited a été contrainte de former opposition à l'encontre de chacune de ces marques ;



Que contrairement à son engagement, la société KHAZAAL INDUSTRIES a transmis un mémoire en réponse dans le cadre de la procédure d'opposition, en prétendant que : « La marque 6XL Energy + logo ayant les mêmes caractéristiques que la marque 3X Energy + logo dont elle découle, ne peut faire l'objet d'une opposition de la société BEVERAGE TRADEMARK COMPANY LIMITED pour le motif qu'elle est similaire à sa marque XXL Energy vu qu'elle ne s'est jamais opposée à l'enregistrement de 3X Energy + Logo déposée par la société KHAZAAL INDUSTRIES » ;

Que continuant ses argumentations, elle relève tout d'abord que la société KHAZAAL INDUSTRIES reconnaît par là même explicitement que la marque « 6XL+Energy » a les mêmes caractéristiques que la marque « 3X+Energy » ;

Que de ce qui précède et notamment de la décision n° 608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 susvisée, laquelle a radié la marque « 3X+Energy » sur la base de la marque antérieure « XXL Energy », la société KHAZAAL INDUSTRIES ne saurait, sans mauvaise foi, soutenir que les marques « 6XL Energy + Logo » et « XXL Energy » en conflit dans la présente affaire ne sont pas similaires ;

Que par ailleurs, 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 antérieur de s'opposer à de nouvelles marques postérieures ;

Qu'ainsi, le fait que la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED ne se soit pas opposée à certaines marques de la société KHAZAAL INDUSTRIES ne la prive aucunement du droit d'agir à l'encontre de la marque « 6XL+ Energy » n° 106477 ;

Qu'à l'issue des échanges entre les parties, une première décision n°1120/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG a été rendue le 28 janvier 2021 ;

Que par cette décision, l'OAPI a considéré l'opposition formée par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED fondée et radié l'enregistrement de la marque « 6XL+Energy » n° 106477 ;

Que cette décision était tout à fait logique compte tenu de la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG rendue le 3 décembre 2018 radiant la marque « 3X+Energy » sur la base de la même marque antérieure « XXL Energy » ;

Qu'or, le 7 avril 2021, la demanderesse a reçu une nouvelle décision n° 1147 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG rapportant la décision précédente portant radiation de

l'enregistrement de la marque « 6XL Energy + Logo » n° 106477 pour motif que la défenderesse aurait déposé un mémoire en réponse qui, à la suite d'une erreur de l'OAPI, n'aurait pas été pris en compte dans la décision de Monsieur le Directeur Général ;

Que ce mémoire, qui avait déjà été transmis à la demanderesse, lui a été retransmis par l'OAPI le 4 juin 2021 par mail ;

Que l'OAPI a ensuite rendue le 11 juin 2021 la décision n° 1230/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG, laquelle est, contre toute attente, totalement opposée à la précédente (décision n° 1120/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG et, par conséquent, en totale contradiction avec la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG ayant radié la marque « 3X+Energy » sur la base de la marque antérieure « XXL Energy » ;

Que c'est dans ces circonstances que la demanderesse, qui ne comprend légitimement pas la nouvelle décision n°1230/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG, forme une demande en annulation de cette dernière ;

Que sur le plan visuel, il est de jurisprudence constante que, 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 « 6XL+Energy », tandis que les éléments figuratifs ne sont qu'accessoires ;

Qu'or, « 6XL + 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-L-E-N-E-R-G-Y ;

Que la seule différence entre les deux marques consiste en une substitution de la première lettre « X » de la marque antérieure par un 6 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 par conséquent, les deux signes en conflit sont donc fortement similaires sur le plan visuel ;

Que sur le plan phonétique, la marque antérieure serait prononcée [x][x]U[e][n][e][r][g][y] ou bien [deux][x]U [e][n][e][r][g] [y] ;

Que le signe contesté est quant à lui composé des syllabes [six][x][e][n][e][r][g][y] ;

Qu'ainsi, les éléments verbaux et dominants des signes seront prononcés de manière très proche par le consommateur ;

Que sur le plan conceptuel, les notions véhiculées par les deux marques en conflit sont conceptuellement fortement similaires ;

Qu'en effet, l'élément « energy » est repris à l'identique et chacun des éléments « 6XL » 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 » ;

Que les deux signes en conflit sont donc conceptuellement très similaires ;

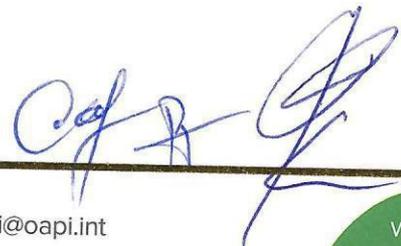
Qu'ainsi, la marque contestée est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque antérieure ;

Que sur la comparaison des produits, les produits en classe 32 couverts par la marque contestée sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, ce que la société KHAZAAL INDUSTRIES ne conteste pas ; que cela a d'ailleurs été reconnu par Monsieur le Directeur général de l'OAPI dans sa décision n° 1230/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 ;

Qu'ainsi, les produits couverts par la marque contestée et par la marque antérieure sont identiques ;

Que sur le risque de confusion, il résulte de ce qui précède que la reproduction des éléments dominants « XL » et « Energy » conjugué à l'identité des produits en présence est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public et corrélativement un préjudice certain pour la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY ;

Qu'au vu de toutes ces démonstrations, elle conclut en sollicitant l'annulation de la décision n° 1230/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11/06/2021 et la radiation totale de la marque pour l'intégralité des produits visés en classe 32 comme l'OAPI a d'ailleurs radié la marque « 3X Energy » n° 85046 par décision n° 608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 ;



**Considérant** que dans son mémoire en réponse, la société KHAZAAL INDUSTRIES, par la plume de son conseil, Monsieur Doudou SAGNA, conseil en Propriété intellectuelle à Dakar au Sénégal, allègue qu'elle constate que les marques en conflit n'ont rien de commun ;

Que les dénominations verbales « XXL » et « 6XL » sont différentes ;

Que « XXL » est une simple marque verbale tandis que « 6XL + logo » est une marque complexe comprenant une dénomination verbale, un logo et des couleurs revendiquées ;

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

Que sur l'aspect phonétique, les marques en conflit que sont « XXL Energy » et « 6XL Energy + logo », ont des dénominations verbales qui se prononcent différemment avec des sonorités très différentes ;

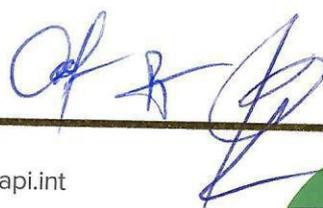
Que sur l'aspect conceptuel, intellectuellement parlant, les représentations des marques en conflit n'ont rien de commun, pouvant créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne sur les produits et leur origine ; Que ces marques ne sont ni identiques ni similaires ;

Que compte tenu des arguments développés ci-haut, elle soutient alors les ressemblances entre les deux marques en conflit pour les produits de la même classe 32 ne sont pas prépondérantes ;

Que ces ressemblances ne sont pas de nature à créer une confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

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

Qu'en ce qui concerne la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 3X ENERGY Bouteilles » n°85046 déposée par la société BARRY SOW Sarl évoquée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP comme jurisprudence, elle n'a pas été rendue sur la base d'une atteinte à un droit antérieur enregistré, mais sur le non-respect d'une disposition de l'Accord de Bangui ;



Que l'OAPI, dans cette décision, n'a pas signifié qu'il y a une atteinte à la marque « XXL Energy » de la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED du fait des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle ;

Que vu que la procédure d'opposition est contradictoire, l'OAPI, dans sa décision, a fait état des arguments de la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED et a constaté que la société BARRY SOW SARL n'a pas, conformément aux dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Accord de Bangui, réagi dans les délais, à l'avis d'opposition formulée le 21 avril 2017 par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED ;

Que par conséquent, en application des dispositions de l'Article 18 alinéa 2 de l'Annexe III, l'OAPI a rendu la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 Décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 3X ENERGY Bouteilles » n°85046 ;

Que cette décision est justifiée par le fait que la société BARRY SOW n'a pas respecté les dispositions évoquées ci-dessus ;

Qu'elle poursuit en alléguant que la revendication des couleurs rouge, jaune, noire et blanche de la société BEVERAGE TRADE MARK 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 » ;

Que le droit exclusif porte sur la marque telle qu'elle est enregistrée et non sous la forme sous laquelle elle est exploitée ;

Que la forme visuelle sous laquelle est exploitée cette marque n'est pas conforme à son enregistrement ;

Que les négociations entre les parties pour un règlement à l'amiable du conflit n'ont pas pu aboutir dans la mesure où le Conseil de la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED a exigé que tous les frais notamment les taxes de renonciation de l'OAPI et ses honoraires soient pris en charge par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A ;

Que ces exigences n'ont pas été acceptées par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A, ce qui a entraîné une rupture des négociations ;

Que par conséquent, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED a fait des oppositions aux enregistrements des marques « 3XL Energy + logo » n°106481,

« 4XL Energy + logo » n°106482, « 5XL Energy + logo » n°106483, « 6XL Energy + logo » n°106477, « 7XL Energy + logo » n°106475 déposées par KHAZAAL INDUSTRIES S.A ;

Que toutes ces oppositions ont fait l'objet de rejet par la Commission des oppositions au motif que : compte tenu des différences visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques en conflit 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 qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;

Qu'elle sollicite enfin la confirmation de la n°1230/OAPI/DG/DGA /DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 6XL Energy + Logo » n°106477 déposée au nom de KHAZAAL INDUSTRIES S.A, comme conséquence logique de la déclaration de l'irrecevabilité du recours introduit par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED ;

**Considérant** que dans ses observations produites au dossier en date du 20 Avril 2022, le Directeur Général de l'OAPI soulève les arguments selon lesquels la décision du Directeur Général a apprécié le risque de confusion à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

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

Que par ailleurs, et 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 constituée des éléments verbaux « XXL » ou « 2XL » et le terme « ENERGY » ;

Que par contre, la marque « 4XL + Logo » n° 106477 d'une marque complexe constituée d'un élément verbal « 6XL » et de l'élément figuratif constitué de l'image d'un personnage vu de dos et exhibant ses muscles le tout dans une figure géométrique rectangulaire ;



**En la forme,**

**Considérant** que le recours formulé par société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, Mandataire agréé, est régulier pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ;

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond,**

**Considérant** qu'aux termes des dispositions de l'article 3 a) et b), annexe III de l'Accord de Bangui du 24 Février 1999 : « *Une marque ne peut être valablement enregistrée si : elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ; 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* » ;

Qu'en l'espèce, les marques des deux titulaires en conflit se présentent de la manière suivante :

**XXL Energy**

Marque n° 50538

Marque de l'opposant

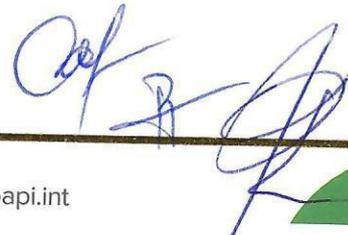


Marque n° 106477

Marque du déposant

Que des points de vue visuel et conceptuel, la marque « XXL ENERGY » N°50538 de la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY est constituée des éléments verbaux « XXL » ou « 2XL » et le terme non distinctif « ENERGY » ;

Que, par contre, la marque « 6XL + Logo » n° 106477 du déposant est une marque complexe constituée de l'élément verbal « 6XL » et de l'élément figuratif constitué d'un personnage (haltérophile) vu de dos et exhibant ses muscles, le tout dans une figure géométrique rectangulaire en fond noir sombre ;



Que l'appréciation d'une marque doit tenir compte non seulement des signes, mais aussi des produits ;

Que même si les deux marques en conflit ont été déposées pour des produits similaires dans la classe 32, il n'en demeure pas moins que leur distinctivité se révèle beaucoup plus à travers la forme scripturale, la prononciation, l'appréhension générale ;

Que sur le plan phonétique, les marques « XXL Energy » et « 6XL Energy » ne se prononcent pas de la même manière ; Qu'ils se prononcent comme : « X-X-L-E-N-E-R-G-Y » et « 6-X-L-E-N-E-R-G-Y » ;

Que ces deux marques produisent bel et bien une vue d'ensemble différente l'une de l'autre ; Qu'en vertu de ces différences, il est incontestablement établi qu'elles échappent toutes à un risque de confusion pour les consommateurs et les circuits commerciaux ;

Que, par conséquent, elles peuvent valablement coexister sur l'espace OAPI ;

Qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision n°1233/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 6XL ENERGY + Logo » n°106477 ;

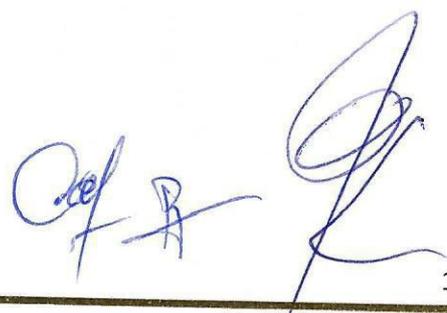
#### **PAR CES MOTIFS,**

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

En la forme : **Reçoit la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par SCP Global Africa IP, Mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée ;**

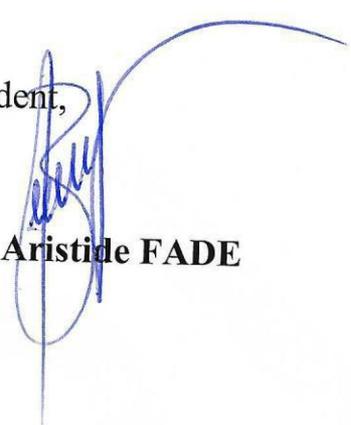
**En conséquence,**



**Confirme la décision n°1233/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition a l'enregistrement de la marque « 6XL ENERGY+ Logo » n° 106477.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président,

  
**Camille Aristide FADE**

Les membres,

  
**Bertrand Quentin KONDROUS**

**Noël KOLOMOU**

