

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

=====

Session du 30 mai au 10 juin 2022

DECISION N° 0032/22/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° 1117/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5X ENERGY + Logo » n° 106476

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° 1117/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 12 mai 2021, sous le n°0041, la Société Beverage Trade Mark Company Limited, représentée par la SCP GLOBAL AFRICA IP mandataire agréé, a sollicité l'annulation de la décision n° 1117/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a procédé au rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 106476 de la marque « 5X ENERGY + Logo » ;

Que la marque « 5X ENERGY Logo » déposée le 12 septembre 2017 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A a été enregistrée sous le numéro 106476 pour les produits de la classe 32 et publiée au BOPI n°05MQ/2019 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° 1117/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 de Monsieur le Directeur général par laquelle est rejetée l'opposition à l'enregistrement de la marque litigieuse « 5X ENERGY + LOGO » n°106476 ;

Que c'est donc, contre ladite décision que ce recours en annulation a été exercé ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, la Société Beverage Trade Mark Company Limited, dans ses remarques préliminaires développe 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/SCG du directeur général rendue le 03 décembre 2018 ;

Que dans ces circonstances, la décision n°1117/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG portant rejet de l'opposition formée par Beverage Trade Mark Company Limited à l'enregistrement de la marque « 5X 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 « 5X Energy + logo » ;

Que bien que la marque « 3X Energy + logo » n°85046, 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 l'espèce la marque litigieuse présente de très fortes similitudes avec sa marque antérieure telle qu'exploitée, lesquelles ne peuvent relever de la simple coïncidence en ce sens que les deux signes comportent d'une part les couleurs rouge, jaune, noire et blanche et d'autre part, ils sont constitués d'un élément court (« XXL » dans la marque antérieure et « 5X » dans la marque contestée) comportant la lettre X en majuscule, présenté sur une ligne supérieure et en caractères épais et de grande taille dont le contour est formé d'un trait noir immédiatement suivi d'un trait blanc et en dessous le terme « Energy » en plus petits caractères ;

Que la société KHAZAAL INDUSTRIES tente à tout prix d'établir une association entre sa marque et la sienne dans l'esprit du public et induit le consommateur en erreur sur l'origine des produits qu'elle commercialise ;

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 « 5X Energy » tandis que les éléments figuratifs ne sont qu'accessoires ;

Que « 5X Energy » est similaire à la marque antérieure « XXL Energy » en ce qu'il reprend à l'identique et dans le même ordre 7 des 9 lettres qui composent la marque antérieure : X-E-N-E-R-G-Y ; qu'elle conclut 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 « 5X » 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 « X » 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 oppose au moyen soulevé par l'appelante une absence de risque réel de confusion entre sa marque « 5X Energy + LOGO » n°106476 et la marque litigieuse « XXL Energy » n°50538 ;

Qu'elle fait observer d'abord qu'au plan visuel, les deux marques n'ont rien de commun en ce que les dénominations verbales XXL et 5X sont différentes, puis, précise que XXL est une simple marque verbale tandis que 5X + 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 ;

Qu'ensuite, au plan phonétique, les marques « XXL Energy » et « 5X 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 par ailleurs, elle développe que la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 3X 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 Annexe III de l'Accord Bangui ;

Qu'elle appelle l'attention de la Commission de céans sur le fait que la société KHAZAAL INDUSTRIES est titulaire des marques « 3X Energy + logo » et « 4X Energy + logo » enregistrées respectivement sous le n° 85229 du 19 août 2015 et sous le n° 96180 du 26 avril 2017 pour des produits de la classe 32 lesquelles n'ont jamais fait l'objet ni de contestation, ni d'opposition de la part de la société Beverage Trade Mark Company Limited qui a toujours admis leur coexistence sur le marché avec sa marque « XXL Energy » et indique



que la marque « 5X 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 part de l'appelante ;

Que les couleurs rouge, jaune, noire et blanche que la société Beverage Trade Mark Company Limited considère appartenir en commun aux marques en conflit, n'existe pas dans la mesure où la marque « XXL ENERGY » est enregistrée en noir et blanc sans revendication de couleurs et que la forme visuelle sous laquelle est exploitée cette marque n'est pas conformé à son enregistrement ;

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 celles -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 « 5X Energy + logo » n°106476 du déposant est une marque complexe constitué d'un l'élément verbal « 5X » 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 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°1117/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 ayant rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque « 5X Energy + Logo »



n°106476 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 « 5X Energy + Logo » n°106476 le 12 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 à l'OAPI le 02 septembre 2004 pour les produits de la classe 32 ;

Considérant que les marques « XXL Energy » n° 50538 de l'opposant et « 5X Energy + Logo » n° 106481 du déposant se présentent comme suit :

XXL Energy

N° 50538



N°106481

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 « 5X », « Energy » et d'une image d'homme vu de dos exhibant ses muscles le tout dans un fond rectangulaire noir avec des couleurs rouge, blanche et jaune ;

Que l'analyse comparative pertinente des deux signes en cause montre visuellement que la marque « 5X Energy + Logo » n°106476 du déposant a en commun les éléments « X » 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 « X » et « 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 le droit exclusif revendiquée par l'appelante doit s'exercée sur la marquée telle qu'elle est déposée et non telle qu'elle est exploitée ;

Que c'est en fraude que l'appelante exploite la marque « XXL Energy » sous les couleurs rouge, noire et jaune alors qu'elle a effectué le dépôt en noire et blanche ;

Que cet argument utilisé pour soutenir le risque de confusion est également inopérant ;

Que c'est à bon droit que l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5X ENERGY + LOGO » n°106476 ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision n° 1117/OAPI/DG/ DGA/ DAJ/SCG du 28 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5X ENERGY + LOGO » n°106476 ;

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 fondée ;**

En conséquence,

Confirme la décision n° 1117/OAPI/DG/DGA/DAS/SCG du 28 janvier 2021, portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5X ENERGY + LOGO » n° 106476 de la Société KHAZAAL INDUSTRIES représentée par maître DOUDOU Sagna.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président

Camille Aristide FADE

Les membres,


Bertrand Quentin KONDROUS

Noel KOLOMOU

