

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

=====

Session du 30 mai au 10 juin 2022

DECISION N°0033/22/OAPI/CSR

COMPOSITION

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

Sur le recours en annulation de la décision n° 1119/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 106478 de la marque « 6X 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° 1119/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 sus-indiquée ;



Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KOLOMOU Noël 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 « 6X ENERGY + Logo » a été déposée le 14 septembre 2017 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A et enregistrée sous le n°106478 dans la 32, puis publiée au BOPI n°05MQ/2019 paru le 07 juin 2019 ;

Que la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, a par l'organe du cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréée auprès de l'OAPI, formulé en date du 09 décembre 2019 une requête en opposition à l'enregistrement de ladite marque ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°1119/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 de monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « 6X ENERGY + Logo » n°106478 ;

Que par lettre en date du 07 mai 2021 reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 12 mai 2021 sous le n°0036, le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, a exercé pour le compte de sa cliente, un recours en annulation contre ladite décision ;

Considérant que dans ses écritures en date du 07 mai 2021, la société BEVERAGE TRADE MARK LIMITED, par l'organe de son conseil, SCP GLOBAL AFRICA soutient qu'elle est titulaire de la marque « XXL ENERGY » n°50538 déposée le 02 septembre 2004 dans la classe 32, suite à un contrat de cession totale conclu avec la société SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED régulièrement inscrit le 28 octobre 2008 ;

Que l'élément distinctif de la marque contestée est l'élément verbal « 6X ENERGY » qui reprend à l'identique et dans le même ordre sept des neuf lettres qui composent sa marque antérieure(X-E-N-E-R-G-Y) rendant ainsi les marques en conflit fortement similaires sur le plan visuel ;



Que sur le plan phonétique, sa marque antérieure est composée des syllabes (X)-(X)(L) et (E)-(NER)-(GY) ;

Qu'elle sera ainsi prononcée par certains consommateurs ;

Qu'elle peut également être prononcée (deux)-(X)(L)-(E)-(NER)-(GY) par d'autres consommateurs dans la mesure où, lorsque plusieurs lettres identiques se succèdent dans un terme, il est courant de substituer le nombre de lettres identiques à prononcer par un chiffre plutôt que de prononcer plusieurs fois une même lettre ;

Que la marque querellée est composée des syllabes(six)-(X)-(E)-(NER)-(GY) de telle sorte que les éléments dominants des deux signes seront prononcés de manière très proche par le consommateur ;

Que conceptuellement, la notion véhiculée par la dénomination « 6X ENERGY » est à l'évidence fortement similaire à celle de la marque « XXL ENERGY » ;

Que la seule différence réside dans la substitution de « 6X » à « XXL » ;

Que cependant, cette substitution n'est pas de nature à altérer les ressemblances qui existent entre les deux marques en présence, ces deux éléments faisant référence à la notion de démultiplication à travers l'élément « X » ;

Que la marque contestée pourra ainsi être comprise par le consommateur comme étant une déclinaison de sa marque antérieure ;

Que d'ailleurs le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 32 ;

Considérant que la société KHAZAAL INDUSTRIES pour sa part développe par la plume de son conseil, Monsieur Doudou SAGNA un argumentaire contraire à celui de la recourante ;

Qu'elle conclut que sur les aspects visuel, phonétique et conceptuel les dissemblances entre les deux marques en conflit pour les produits de la même classe 32 sont prépondérantes ;

Que ces marques produisent une impression d'ensemble totalement différente qui supprime tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et les milieux commerciaux ;



Considérant que dans ses écritures datées du 10 janvier 2022, le Directeur général de l'OAPI soutient que sa décision querellée a apprécié le risque de confusion à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

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

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

En la forme,

Considérant que le recours introduit par la société BEVERAGE TRADE MARK LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréé, est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

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 que les deux marques en cause se présentent comme suit :

	XXL Energy N° 50538	
Déposant : N° 106474	Opposant : (telle que déposée)	Marque telle que exploitée

Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, les marques « XXL Energy » et « 6X energy » présentent d'importantes dissemblances tel que l'a opportunément relevé le Directeur général de l'OAPI dans sa décision attaquée ;

Que la coexistence sur le marché OAPI de ces deux marques n'est source d'aucune confusion aux yeux de consommateur d'attention moyenne ;

Que dès lors les arguments de la société BEVERAGE TRADE MARK LIMITED ne sauraient prospérer ;

Qu'il y a lieu de les rejeter ;

PAR CES MOTIFS

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

En la forme : **Reçoit la société BEVERAGE TRADE MARK LIMITED représentée par SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréée en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée ;**



Confirme en conséquence la décision n°1119/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 6X ENERGY + Logo » n°106474.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président,

Camille Aristide FADE

Les membres,



Bertrand Quentin KONDROUS

Noël KOLOMOU

