

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

=====

Session du 14 au 18 octobre 2019

DECISION N° 007/19/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

**Sur le recours en annulation de la décision n°
562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant radiation de
l'enregistrement n° 91476 de la marque « 4X ENERGY + Logo »**

LA COMMISSION,

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;
- 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° 562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 07 octobre 2016, la société EZONE ELECTRONIC SARL a déposé la marque «4X ENERGY + Logo » qui a été enregistrée sous le n° 91476 pour les produits de la classe 32 et publiée au BOPI n°01MQ/2017 paru le 14 décembre 2017 ;

Considérant que se disant titulaire de la marque « 3X ENERGY + Logo », déposée le 19 août 2015, puis enregistrée dans la classe 32 sous le n° 85229, la société Khazaal Industries, ayant pour conseil Monsieur Doudou Sagna, mandataire agréé, a formé opposition le 23 janvier 2018 contre l'enregistrement de la marque « 4X ENERGY + Logo » n° 91476 ;

Considérant que par décision n° 562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018, le Directeur général de l'OAPI a radié l'enregistrement de la marque « 4X ENERGY + Logo » n° 91476 ;

Considérant que par requête enregistrée le 15 mars 2019, la société EZONE ELECTRONIC SARL a sollicité l'annulation de cette décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, la société EZONE ELECTRONIC SARL expose, **sur l'irrecevabilité de la demande de Khazaal industries pour défaut de personnalité juridique** : Que la commission des oppositions a déclaré recevable le recours de l'opposant qui a omis de préciser sa personnalité juridique en affirmant « que le fait de ne pas indiquer sa forme juridique dans un écrit ne prive pas une société de la personnalité juridique », faisant ainsi de lui une société sans qu'il le dise, alors qu'il est de principe général de droit, que le demandeur ait l'obligation de prouver sa capacité à saisir la juridiction au moment de l'introduction de sa demande ; qu'au cas où l'opposant serait une entreprise individuelle, sa personnalité ne pouvant se confondre avec celle de son propriétaire, la demande devrait être formulée au nom propre de ce dernier agissant sous la

dénomination sociale de Khazaal Industries, puisqu'en tant que personne physique, c'est lui qui a la personnalité juridique ;

Qu'elle sollicite que la commission de céans répare cette erreur en déclarant l'opposition irrecevable pour défaut de personnalité juridique ;

Considérant, sur l'incompétence de la commission des oppositions, que la société EZONE ELECTRONIC SARL soutient que pour retenir sa compétence ladite instance a énoncé que « le fondement de l'opposition est le risque de confusion comme dans le cas d'espèce et non la contrefaçon », alors que Khazaal Industries fonde sa demande sur une prétendue contrefaçon de sa marque laquelle relève des juridictions civiles ou pénales compétentes en vertu des dispositions de l'article 29 de l'annexe III de l'Accord de Bangui et non de la commission des oppositions ;

Qu'elle prie la commission supérieure de recours de dire la commission des oppositions incompétente pour connaître d'une telle demande ;

Considérant que sur la propriété de la marque, se disant n'avoir aucune prétention sur la marque « 3X ENERGY + Logo » de l'opposant, la société EZONE ELECTRONIC SARL estime que l'enregistrement de celle-ci ne confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'enregistrement que de tout signe identique ou similaire pour les produits de la classe 32, mais point de produits tels que la boisson « 4 X ENERGY + Logo », qui sont différents de ceux dont il a sollicité et obtenu l'enregistrement ;

Que du point de vue de la dénomination, contrairement à l'avis de la commission des oppositions, qui a déclaré sans en donner la motivation, que le terme « ENERGY » n'est un mot générique pour les boissons énergisantes, la déposante affirme que, « sauf mauvaise foi ou oublié amnésique, la demanderesse ne peut revendiquer la propriété ou encore la paternité du mot ENERGY, qui est un mot générique, qui est repris sur toutes les cannettes de boissons énergisantes » telles que « CODY'S ENERGY », « XL ENERGY » ou « X TREM ENERGY » ;

Que sur le plan visuel, la société EZONE ELECTRONIC SARL ajoute

  3 

que **les logos, couleurs et formes de présentation** des deux marques sont différentes ; qu'en effet, d'une part, le logo présenté par Khazaal Industries est vu de dos et exhibe ses muscles en levant ses bras, tandis que le sien est vu de face et tient des poids, le tout avec la mention « DRINK » écrite de façon transversale, d'autre part, « le certificat d'enregistrement de marque versé au débat par Khazaal ne comporte aucune mention sur une quelconque revendication de couleurs, alors que la marque « 4 X ENERGY + Logo », cédée aux Etablissements BILAL SARL suivant contrat du 09 mars 2017, est produite par son nouveau titulaire sous un nouvel emballage enregistré en son nom, écartant ainsi tout risque de confusion entre les signes en conflit de par leurs couleurs et, enfin, la forme de leur présentation, « aujourd'hui exploitée par toutes les sociétés limonadières du monde », n'est pas la propriété de Khazaal Industries ;

Considérant que sur la validité de l'enregistrement de la marque de boisson énergisante 4 X ENERGY + Logo, se fondant sur les différences précédemment relevées entre les marques litigieuses, lesquelles excluent tout risque de confusion entre elles, la société EZONE ELECTRONIC SARL s'est demandée « si Khazaal Industries trouve autant de similitudes entre les boissons 4 X ENERGY + Logo et 3 X ENERGY + Logo au point où les deux marques se confondent, pourquoi a-t-elle sollicité et obtenu l'enregistrement de la marque 4 X ENERGY + Logo à son profit ? » ;

Qu'excipant une pièce portant « enregistrement de la marque de boisson 4 X ENERGY + Logo, en date du 26 avril 2017 par Khazaal Industries SA sous le numéro 96180 », la société EZONE ELECTRONIC SARL répond à sa propre question en estimant que « c'est parce que les deux marques sont bien différentes que Khazaal a sollicité l'enregistrement de 4 X ENERGY + Logo, sachant bien qu'elle est propriétaire de 3 X ENERGY + Logo » ; qu'elle précise, toutefois, qu'opposition est déjà formée contre cet enregistrement obtenu, selon elle, en fraude de ses droits et ceux des Etablissements BILALA SARL, acquéreuse de la marque dont est opposition ;

Qu'enfin, versant aux débats, entre autres pièces, un exemplaire du

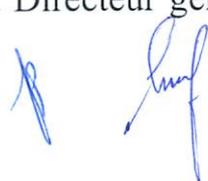
  4 

contrat de cession de marque du 09 mars 2017 et un extrait du bulletin officiel de la propriété industrielle n° 12MQ/2017 paru le 19 avril 2018, elle sollicite le rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque de boisson énergisante 4 X ENERGY + Logo n° 91476 et la restauration dudit enregistrement ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, Khazaal Industries évoque le risque de confusion entre les deux marques, lié aux ressemblances entre elles eu égard aux dénominations X ENERGY, au même logo, aux couleurs identiques et à la forme de présentation, et rétorque que « les marques 3 X ENERGY + Logo et 4 X ENERGY + Logo présentent plus de similitudes que de dissemblances ; qu'intellectuellement parlant, les deux marques renvoient aux mêmes réalités ; Que les produits couverts par les enregistrements des deux marques sont identiques et relèvent de la même classe 32 et en raison de leur nature et de l'usage qui en est fait suivent les mêmes canaux de commercialisation ; Que le consommateur d'attention moyenne pourrait croire que la marque 4 X ENERGY + Logo est une déclinaison, un développement ou une extension de la marque antérieure 3 X ENERGY ; Qu'il pourrait ainsi attribuer faussement l'origine des produits couverts par la marque 4 X ENERGY + Logo n° 91476 à Khazaal Industries » ;

Considérant que, fondant son opposition sur les dispositions de l'article 18 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'accord de Bangui, ainsi que sur les droits antérieurs et exclusifs prévus par les articles 5 alinéa 1 et 7 alinéas 1 et 2 du même texte et que lui confère l'enregistrement de la marque 3 X ENERGY + Logo n° 85229, déposée le 19 août 2015, Khazaal Industries estime que l'enregistrement par la société EZONE ELECTRONIC SARL de la marque 4 X ENERGY + Logo n° 91476 à son profit n'est pas valable et viole les dispositions de l'article 3 de ladite annexe ;

Qu'elle sollicite que la commission supérieure de ce siège déclare « irrecevable dans le fond le recours exercé contre la décision n° 562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018, portant radiation de l'enregistrement n° 91476 de la marque «4X ENERGY + Logo» au nom, de la société EZONE ELECTRONIC SARL » ainsi que la confirmation de la décision justifiée du Directeur général de l'OAPI et le débouté de la société

 5 

requérante ;

Considérant que dans ses écritures produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI a soutenu que « *le fait que la société Khazaal Industries n'ait pas indiqué sa forme juridique dans ses écrits ne la prive pas de celle-ci et l'opposition concernée a bel et bien été fondée sur le risque de confusion et sur la contrefaçon* » ;

Considérant, cependant, que l'autorité a précisé que sa décision « *est fondée sur l'appréciation tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel des deux signes appartenant aux deux titulaires relativement aux produits couverts par ceux-ci* », avant d'ajouter que « *la comparaison des deux signes en présence laisse apparaître une impression d'ensemble quasi identique. En effet, sur le plan visuel, les marques « 4 X ENERGY + Logo » et « 3 X ENERGY + Logo » sont toutes des marques complexes présentant l'image d'un personnage exhibant ses muscles ; les termes « X » et ENERGY ainsi que les couleurs jaune, rouge et noire sont repris dans les marques des deux titulaires ? La substitution du chiffre 3 par le chiffre 4 dans la marque du déposant ne diminue en rien le risque de confusion* » ;

Considérant que pour conclure, le Directeur général a estimé que « *compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il existe un 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* » tout en admettant qu'il s'agit ici d'une question de fait ;

En la forme :

Considérant que le recours de la société Khazaal Industries est régulier et doit être déclaré recevable ;

Au fond :

Considérant qu'en l'espèce, d'une part, la société EZONE ELECTRONIC SARL conteste aussi bien la compétence de la commission des oppositions que la recevabilité et le bienfondé de la saisine de celle-ci et, d'autre part, revendique la validité de l'enregistrement de sa marque « 4 X ENERGY +



Logo » ;

Mais, considérant qu'après avoir constatée « *que du point de vue visuel, les marques des deux titulaires ont en commun un personnage exhibant ses muscles ; que la substitution du chiffre 3 par le chiffre 4 dans la marque du déposant ne diminue en rien le risque de confusion ; que du point de vue phonétique, les deux marques ont une prononciation quasi identique ; que sur le plan conceptuel, les deux marques renvoient à la même réalité (énergie) », le Directeur général de l'OAPI a énoncé « que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il existe un 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 » ;*

Que de ces constatations et énonciations, et nonobstant les motifs surabondants selon lesquels « le terme « ENERGY » n'est pas un terme générique pour les boissons », mais erronés, s'agissant de boissons énergisantes comme en l'espèce, le Directeur général de l'OAPI qui a, à bon droit, retenu la compétence de la commission des oppositions et déclaré recevable le recours de Khazaal Industries, a pu en déduire *que « l'enregistrement n° 91476 de la marque 4 X ENERGY + Logo » est radié » ;*

D'où il suit que le recours de la société EZONE ELECTRONIC SARL doit être rejeté comme mal fondé et la décision n° 562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 du Directeur Général de l'OAPI confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts;

En la forme : **Reçoit la Société EZONE ELECTRONIC SARL en son recours ;**

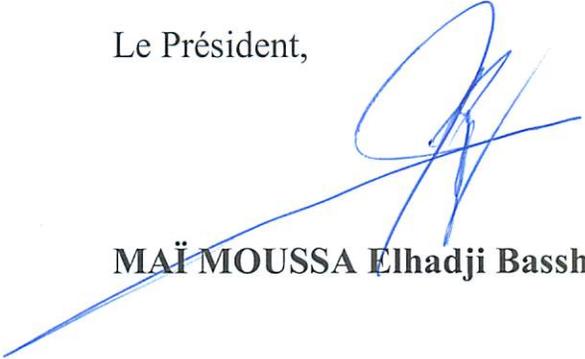
Au fond :

Le rejette comme mal fondé ;

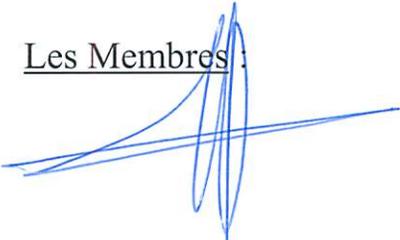
Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 4X ENERGY + Logo » n° 91476.

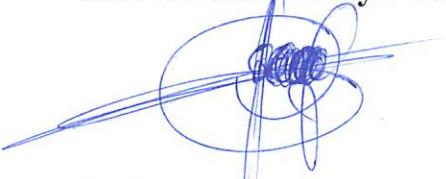
Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 octobre 2019

Le Président,


MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :


M. Amadou Mbaye GUISSÉ


M. Hyppolite TAPSOBA