

DECISION N° 743/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG
Portant radiation de l'enregistrement de la marque
« 4X + Vignette » n° 96549

LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 96549 de la marque « 4X + Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 avril 2018 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A ;

Attendu que la marque « 4X + Vignette » a été déposée le 12 juin 2017 par les Etablissements BILAL Sarl et enregistrée sous le n° 96549 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2017 paru le 19 avril 2018 ;

Attendu que la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « 4X + Logo » déposée le 26 avril 2017 ensuite enregistrée sous le n° 96180 pour les produits de la classe 32 ; que cet enregistrement n'a fait l'objet ni de déchéance, ni de radiation ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers, sans son consentement, de toute marque ressemblant à sa marque antérieure lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque « 4X + Vignette » n° 96549 est une reproduction à l'identique de sa marque antérieure et qu'elle a été déposée pour couvrir les produits identiques et similaires relevant des classes 29, 30 et 32 ; que les deux marques ont la même dénomination composée du chiffre 4 et de la lettre X ; qu'elles se prononcent en deux syllabes de même sonorité (quatre et X) ; qu'elles ont le même logo (vu de dos en ce qui concerne sa marque et vu de face avec des poids dans les mains pour la marque contestée) ; qu'au vu de la ressemblance manifeste qui existe entre les deux marques en conflit, il y a un risque de confusion avéré pour un consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux en même temps ; que le but recherché par les Etablissements

BILAL SARL et la SOCIETE BIBLOS SARL est de tromper le consommateur sur les produits et sur leur origine afin de s'implanter sur le marché en tirant profit de la renommée dont bénéficie la marque antérieure auprès du public et des milieux commerciaux, compte tenu du fait que les deux marques sont quasi identiques et couvrent les produits alimentaires des classes 29, 30 et 32 ; que les consommateurs se méprendraient par conséquent sur l'origine des produits ;

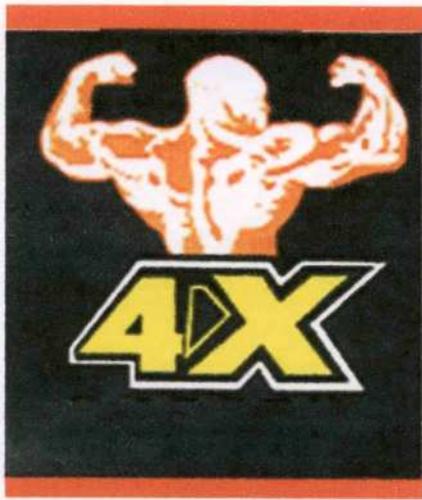
Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel la marque du déposant est une reproduction à l'identique des éléments essentiels constitutifs que sont 4 et X de sa marque « 4X + Logo » n° 96180 pour les mêmes produits identiques ou similaires ; que conformément à l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si 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 ; que l'enregistrement n° 96549 constitue par conséquent une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs ; qu'il convient de prononcer sa radiation conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que les Etablissements BILAL SARL font valoir dans leur mémoire en réponse que l'enregistrement n° 91476 de la marque « 4X ENERGY » a été déposée le 07 octobre 2016 en classe 32 au nom de la société EZONE ELECTRONICS SARL ; que suite à un contrat de cession de marque signé le 09 mars 2017 avec cette dernière, elle est devenue le titulaire de cette marque ; que c'est sur la base de ce contrat de cession qu'elle a effectué, le 12 juin 2017, l'enregistrement de sa marque de boisson « 4X + Logo » objet de l'enregistrement contesté n° 96549 ; que l'enregistrement de la marque « 4X + Logo » n° 96180 fait par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A l'a été en fraude non seulement de ses droits, mais aussi des droits de la société EZONE ELECTRONICS SARL ; que dès lors, la marque « 4X ENERGY + Logo » n'a jamais été la propriété de la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A qui essaie seulement de la subtiliser aux vrais propriétaires ;

Qu'elle formule une demande reconventionnelle en opposition à l'enregistrement de la marque « 4X + Logo » n° 96180 conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui étant donné que cet enregistrement porte sur une marque déjà déposée depuis le 07 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 91476 par la société EZONE ELECTRONICS SARL qui la lui a ensuite cédée, le 09 mars 2017, suite à un contrat de cession de marque signée entre les parties ;

Qu'il y a lieu de constater que l'enregistrement n° 96180 fait par l'opposant n'est pas valable, en conséquence procéder à la radiation dudit enregistrement et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'opposant comme étant non fondées ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque n° 96180
Marque de l'opposant



Marque n° 96549
Marque du déposant

Attendu que l'opposition à un enregistrement se fait par voie d'action conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et non par voie reconventionnelle ;

Attendu que l'enregistrement n° 91467 de la marque « 4X ENERGY » déposée le 07 octobre 2016 a été radié par décision n° 562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 ;

Attendu que les marques deux titulaires en conflit ont en commun dans leur éléments figuratif, un personnage exhibant ses muscles, l'un de dos et l'autre de face, un élément verbal identique « 4X » ainsi que les mêmes couleurs noir, jaune et rouge dans une figure géométrique rectangulaire ; qu'elles produisent une impression d'ensemble quasi identique ;

Attendu 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, et aux produits similaires des classes 29 et 30 du déposant avec ceux de la classe 32 de l'opposant, 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 ;

Attendu en outre qu'il existe un risque d'association entre les produits marqués « 4X + Logo » de l'opposant et les produits marqués « 4X + Vignette » du déposant pour désigner les produits alimentaires des classes 29, 30 et 32 ; que les consommateurs d'attention moyenne et les milieux commerciaux se méprendraient sur l'origine de ces produits ou croire que ces produits proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 96549 de la marque « 4X + Vignette » formulée par la société KHAZAAL INDUSTRIES est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 96549 de la marque « 4X + Vignette » est radié.

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Article 4 : Les Etablissements BILAL SARL, titulaires de la marque « 4X + Vignette » n° 96549, disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 22 Octobre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**