

DECISION N° 700/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « M Logo (CELLS) » n° 88657

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° 88657 de la marque « M Logo (CELLS) » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 février 2018 par la société MONSTER ENERGY COMPANY, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ;

Attendu que la marque « M Logo (CELLS) » a été déposée le 29 mars 2016 par la société MERCK KGaA et enregistrée sous le n° 88657 pour les produits des classes 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30 et 32 ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2016 paru le 07 août 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société MONSTER ENERGY COMPANY fait valoir qu'il est titulaire des marques « M Design » n° 62370 déposée le 14 août 2009 dans les classes 5 et 32 et « MONSTER Logo » n° 91859 déposée le 13 juillet 2015 dans la classe 32 ; que ses marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que ses marques **M** (Claw Icon) logo ont un caractère notoire ; que ses marques sont connues dans tous les continents ; que depuis mai 2012, elle détenait près de 35% du marché américain de boissons énergisantes ;

Que sa marque **M** (Claw icon) est constituée de trois bandes verticales nervurées qui constituent en réalité un « claw icon » qui fait référence à la lettre **M** stylisée et inspirée des griffes de vélociraptor, une espèce de dinosaure ; qu'il faut également rappeler que la lettre « **M** » stylisée logo est la première lettre de son nom et n'a donc pas été choisi au hasard puisqu'elle est le symbole de l'abréviation **Monster Energy Company** ;

Qu'elle a le droit exclusif de l'utiliser, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ce signe sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque du déposant est constituée d'un logo formant la lettre M ; que cette marque a été enregistrée bien après ses marques ; que l'élément commun et dominant entre les marques en conflit est bien la lettre M ; qu'en enregistrant sa marque, le déposant semble négliger la force attractive qu'une marque exerce sur le public et qui est caractérisée par le signe que le consommateur d'attention moyenne garde imparfaitement en tête ; que toute chose qui milite en faveur d'une distinction stricte entre les marques selon la doctrine savante et la jurisprudence constante en matière de propriété industrielle ailleurs comme à l'OAPI ; qu'ainsi, il est constant qu'il y a similitude entre les marques en conflit ;

Qu'il y a lieu de se demander comment face aux multiples lettres de l'alphabet et au nombre infini de signes complexes qui peuvent être créés, le déposant n'a trouvé bon de s'attarder que sur la lettre « M » stylisée ; qu'en réalité, le déposant a voulu créer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la marque « M Logo (CELLS) » n° 88657 dans les classes 05, 29, 30 et 32 ;

Attendu que la société MERCK KGaA, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP, fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque ne ressemble aucunement aux marques de l'opposant ;

Que d'après l'article 3 alinéa (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'opposant n'apporte pas des éléments pertinents de similarité entre les marques en conflit ; que prise dans leur ensemble, les marques en conflit laisse une impression différente notamment pour les produits des classes 5, 29, 30 et 32 ; que sur le plan phonétique, les marque ne se prononcent pas de la même

manière ; que sur le plan visuel, la lettre **M** représente la première lettre de son nom (**MERCK**) ;

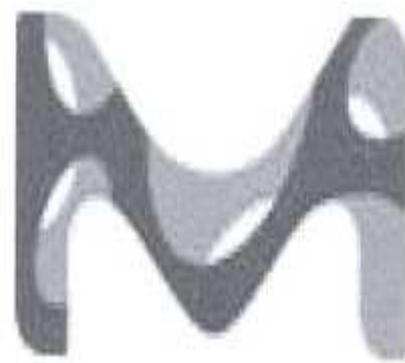
Qu'ainsi, elle sollicite le rejet de l'opposition comme étant non fondée ;

Attendu que le contentieux de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence du Directeur général ;

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



Marque n° 91859
Marque de l'opposant



Marque n° 88657
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque de l'opposant est constituée de trois bandes verticales qui se rapprochent et renvoient à la griffe d'un félin tandis que la marque du déposant se présente sous la forme de la lettre **M** ;

Attendu que compte tenu des différences visuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, et se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 5, 29, 30 et 32, il n'existe pas un risque de confusion,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « **M Logo (CELLS)** » n° 88657 formulée par la société **MONSTER ENERGY COMPANY** est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 88657 de la marque « M Logo (CELLS) » est rejetée.

Article 3 : La société MONSTER ENERGY COMPANY dispose 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 26 Septembre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**

DECISION N° 700/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « M Logo (CELLS) » n° 88657

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° 88657 de la marque « M Logo (CELLS) » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 06 février 2018 par la société MONSTER ENERGY COMPANY, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ;

Attendu que la marque « M Logo (CELLS) » a été déposée le 29 mars 2016 par la société MERCK KGaA et enregistrée sous le n° 88657 pour les produits des classes 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30 et 32 ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2016 paru le 07 août 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société MONSTER ENERGY COMPANY fait valoir qu'il est titulaire des marques « M Design » n° 62370 déposée le 14 août 2009 dans les classes 5 et 32 et « MONSTER Logo » n° 91859 déposée le 13 juillet 2015 dans la classe 32 ; que ses marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que ses marques **M** (Claw Icon) logo ont un caractère notoire ; que ses marques sont connues dans tous les continents ; que depuis mai 2012, elle détenait près de 35% du marché américain de boissons énergisantes ;

Que sa marque **M** (Claw icon) est constituée de trois bandes verticales nervurées qui constituent en réalité un « claw icon » qui fait référence à la lettre **M** stylisée et inspirée des griffes de vélociraptor, une espèce de dinosaure ; qu'il faut également rappeler que la lettre « **M** » stylisée logo est la première lettre de son nom et n'a donc pas été choisi au hasard puisqu'elle est le symbole de l'abréviation **Monster Energy Company** ;

Qu'elle a le droit exclusif de l'utiliser, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour des produits ou services similaires ; qu'elle a également le droit d'empêcher tous les tiers utilisant ce signe sans son consentement au cas où un tel usage pourrait créer un risque de confusion conformément à l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Que la marque du déposant est constituée d'un logo formant la lettre M ; que cette marque a été enregistrée bien après ses marques ; que l'élément commun et dominant entre les marques en conflit est bien la lettre M ; qu'en enregistrant sa marque, le déposant semble négliger la force attractive qu'une marque exerce sur le public et qui est caractérisée par le signe que le consommateur d'attention moyenne garde imparfaitement en tête ; que toute chose qui milite en faveur d'une distinction stricte entre les marques selon la doctrine savante et la jurisprudence constante en matière de propriété industrielle ailleurs comme à l'OAPI ; qu'ainsi, il est constant qu'il y a similitude entre les marques en conflit ;

Qu'il y a lieu de se demander comment face aux multiples lettres de l'alphabet et au nombre infini de signes complexes qui peuvent être créés, le déposant n'a trouvé bon de s'attarder que sur la lettre « M » stylisée ; qu'en réalité, le déposant a voulu créer la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la marque « M Logo (CELLS) » n° 88657 dans les classes 05, 29, 30 et 32 ;

Attendu que la société MERCK KGaA, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP, fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque ne ressemble aucunement aux marques de l'opposant ;

Que d'après l'article 3 alinéa (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'opposant n'apporte pas des éléments pertinents de similarité entre les marques en conflit ; que prise dans leur ensemble, les marques en conflit laisse une impression différente notamment pour les produits des classes 5, 29, 30 et 32 ; que sur le plan phonétique, les marque ne se prononcent pas de la même

manière ; que sur le plan visuel, la lettre **M** représente la première lettre de son nom (**MERCK**) ;

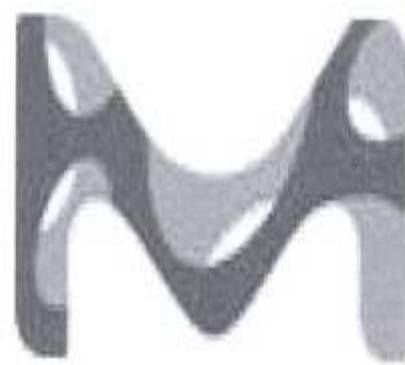
Qu'ainsi, elle sollicite le rejet de l'opposition comme étant non fondée ;

Attendu que le contentieux de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence du Directeur général ;

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



Marque n° 91859
Marque de l'opposant



Marque n° 88657
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, la marque de l'opposant est constituée de trois bandes verticales qui se rapprochent et renvoient à la griffe d'un félin tandis que la marque du déposant se présente sous la forme de la lettre **M** ;

Attendu que compte tenu des différences visuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, et se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 5, 29, 30 et 32, il n'existe pas un risque de confusion,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « M Logo (CELLS) » n° 88657 formulée par la société MONSTER ENERGY COMPANY est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 88657 de la marque « M Logo (CELLS) » est rejetée.

Article 3 : La société MONSTER ENERGY COMPANY dispose 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 27 Septembre 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**