

DECISION N° 1117/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5X ENERGY + Logo » n° 106476

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° 106476 de la marque « 5X ENERGY + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 09 décembre 2019 par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP ;

Attendu que la marque « 5X ENERGY + Logo » a été déposée le 12 septembre 2017 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A et enregistrée sous le n° 106476 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2019 paru le 07 juin 2019 ;

Attendu que la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED fait valoir au soutien de son opposition, 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 cet enregistrement est actuellement en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2014 et couvre les produits ci-après : « *Bières, eaux minérales et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et de jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons* » ;

Que l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que la propriété de la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt ; que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) et (d) de l'Annexe III dudit Accord, 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 ; ou si elle

est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux notamment sur l'origine géographique ;

Que la marque du déposant « 5X ENERGY + Logo » n° 106476 a été déposée pour les produits suivants de la même classe 32 : « *Eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool* » ; que cette marque présente des similitudes manifestes avec sa marque antérieure qu'elle est susceptible de créer un risque de tromperie ou de confusion avec cette dernière ;

Que du point de vue visuel, sa marque antérieure est constituée de la dénomination « XXL ENERGY » écrite en lettres d'imprimerie noires sur fond blanc ; que la marque contestée est constituée d'un personnage de dos levant les bras et de la dénomination « 5X ENERGY » ; que l'élément distinctif et dominant de la marque contestée est l'élément verbal « 5X 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) ; que les deux marques en conflit sont par conséquent fortement similaires sur le plan visuel ;

Que du point de vue phonétique, la marque antérieure est composée des syllabes [X]-[X] [L] et [E]-[NER]-[GY] ; qu'elle sera prononcée ainsi 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 le signe contesté est composé des syllabes [cinq]-[X]-[E]-[NER]- [GY] de telle sorte que les éléments dominants des deux signes seront prononcés de manière très proche par le consommateur ;

Que du point de vue conceptuel, la notion véhiculée par la dénomination « 5X ENERGY » est à l'évidence conceptuellement similaire à celle de la marque « XXL ENERGY » ; que la seule différence réside dans la substitution de « 5X » à « XXL » ; que 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 de telle sorte que les deux marques en conflit sont parfaitement similaires sur les plans visuel, phonétique et intellectuel ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques en conflit couvrent les produits identiques et similaires de la même classe 32 ; que le consommateur d'attention moyenne pourrait ainsi leur attribuer faussement une même origine ; que la reprise des signes prépondérants « X » et

« ENERGY » conjuguée à l'identité des produits en présence est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'il convient de prononcer la radiation de la marque postérieure « 5X ENERGY+ Logo » n° 106476 qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que du point de vue visuel, les deux marques en conflit n'ont rien de commun et ne peuvent pas se confondre ; que les dénominations verbales « XXL » et « 5X » sont différentes ; que « XXL » est une simple marque verbale tandis que « 5X + Logo » est une marque complexe comprenant une dénomination verbale, un logo est des couleurs revendiquées ; que le terme « ENERGY » qui figure dans les deux marques est une dénomination qui caractérise les boissons énergisantes que tout fabricant de ces types de boissons peut rajouter à sa marque ;

Que du point de vue phonétique, les deux marques en conflit « XXL ENERGY » et « 5X ENERGY + Logo » se prononcent différemment avec des sonorités très distinctes ; que du point de vue conceptuel, les représentations des marques en conflit 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 ; qu'il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques en conflit pour les produits de la même classe 32 ne sont pas prépondérantes ; qu'elles ne sont pas de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

Qu'elle est titulaire des marques « 3X ENERGY » et « 4X + Logo » enregistrées respectivement sous le n° 85229 et n° 96180 pour les produits de la classe 32 ; que ces marques n'ont pas fait l'objet ni de contestation, ni d'opposition de la part de l'opposant qui a toujours accepté leur coexistence sur le marché avec la marque « XXL ENERGY » n° 50538 ; que la marque « 5X ENERGY + Logo » n° 106476 ayant les mêmes caractéristiques que les premières dont elle en découle ne peut faire l'objet d'une opposition par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED ;

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



XXL Energy
Marque n° 50538
Marque de l'opposant

Marque n° 106476
Marque du déposant

Attendu que le terme « ENERGY » qui figure dans les marques des deux titulaires en conflit n'est pas distinctif mais descriptif pour les boissons non alcoolisées de la classe 32 ;

Attendu que la marque « XXL ENERGY » n° 50538 de l'opposant est constituée d'un élément verbal « XXL » ou « 2XL » et le terme non distinctif « ENERGY » ; que la marque « 5X ENERGY + Logo » n° 106476 du déposant est une marque complexe constituée d'un élément verbal « 5X ENERGY » et d'un élément figuratif composé d'un personnage vu de dos exhibant ses muscles, le tout dans une figure géométrique rectangulaire ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit produisent une impression d'ensemble totalement différente qui supprime tout risque de confusion pour les consommateurs et les milieux commerciaux ;

Attendu que compte tenu des différences visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, il n'existe pas de 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 106476 de la marque « 5X ENERGY + Logo » formulée par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 106476 de la marque « 5X ENERGY + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED 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 28 Janvier 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**