

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

=====

Session du 30 mai au 10 juin 2022

DECISION N°0034/22/OAPI/CSR

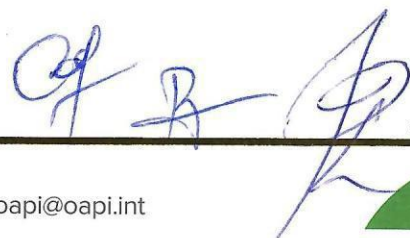
COMPOSITION

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°
1203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition
à l'enregistrement n° 106483 de la marque « 5XL 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° 1203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 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 « 5XL ENERGY + Logo » a été déposée le 19 septembre 2017 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A et enregistrée sous le n°106483 en classe 32 et publiée au BOPI n°05MQ/2019 paru le 07 juin 2019 ;

Que par acte en date du 09 décembre 2019, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréé auprès de l'OAPI a fait une opposition à cet enregistrement ;

Que l'examen de cette opposition a abouti à la décision n°1203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 de monsieur le Directeur général par laquelle celui-ci a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque litigieuse, « 5XL ENERGY + Logo » ;

Que notification de cette décision de rejet a été faite par courrier le 17 juin 2021 à la demanderesse ;

Que par lettre en date du 17 septembre 2021 reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 21 septembre 2021, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED a introduit une demande en annulation de ladite décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED développe par le biais du cabinet SCP GBOBAL AFRICA IP 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 ;

Qu'en comparant la marque contestée avec la sienne, elle lui est visuellement, phonétiquement et conceptuellement fortement similaire ;

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 « 5XL ENERGY » ; que l'élément distinctif et dominant de la marque contestée est l'élément verbal « 5XL 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 sur le plan phonétique, sa marque est composée des syllabes(X)-(X)(L) et (E)-(ENER)-(GY). Elle sera prononcée ainsi par certains consommateurs. 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 identique à prononcer par un chiffre plutôt que de prononcer plusieurs fois une même lettre ; que le signe contesté est composé des syllabes (cinq)-(XL)-(E)-(NER)-(GY) de telle sorte que les éléments dominant des deux signes seront prononcés de manière très proche par le consommateur ;

Que du point de vue conceptuel, la notion véhiculée par la dénomination « 5XL ENERGY » est à l'évidence similaire à celle de la marque « XXL ENERGY » ; Que la seule différence réside dans la substitution de « 5XL » 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 ;

Que 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 qu'en réponse, la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A expose par l'organe de Monsieur Doudou SAGNA, conseil en Propriété Industrielle, son mandataire que la recourante est mal fondée en ce sens que les marques en cause n'ont rien en commun tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel ;

Que d'abord sur le visuel, il est à constater que les marques en conflit n'ont rien en commun : les dénominations verbales XXL et 5XL sont différentes ; que XXL est une simple marque verbale tandis que 5XL + Logo est une marque complexe comprenant une dénomination verbale, un logo et des couleurs revendiquées ; que quant au mot Energy, il s'agit d'une dénomination qui caractérise les boissons énergisantes que tout fabricant de ces types de boissons peut rajouter à sa marque ;



3

Qu'ensuite sur l'aspect phonétique, les marques en conflit XXL Energy et 5XL + Logo, ont des dénominations verbales qui se prononcent différemment avec des sonorités très différentes ;

Qu'intellectuellement parlant, les représentations des deux marques 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 ;

Que ces marques ne sont ni identiques ni similaires ;

Considérant que dans ses observations en date du 20 avril 2022, le Directeur général de l'OAPI indique qu'il a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5XL ENERGY + Logo » n°106483 au motif 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 ;

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

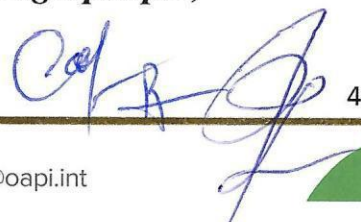
En la forme,

Considérant que le recours introduit par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED, représentée par le Cabinet SCP GLOBAL AFRICAN 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;*



4

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 conflit se présentent comme suit :

XXL Energy

N°50538



N°106483

Que sur le plan visuel, les deux marques en cause ont en commun les éléments X et L pouvant donner lieu à une ressemblance partielle ;

Que cependant cette similarité n'est pas prépondérante au point d'induire une confusion visuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu'ainsi cette similarité invoquée par l'appelante est inopérante ;

Que sur l'aspect phonétique, les marques en conflit que sont « XXL Energy » et « 5XL Energy + Logo » ont des dénominations verbales qui se prononcent différemment avec des sonorités très différentes ;

Que sur le plan intellectuel, les représentations des marques en conflit n'ont rien de commun pouvant créer un quelconque risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne sur les produits et leur origine ;

Que c'est deux marques ne sont fondamentalement ni identiques, ni similaires ;

Que les nombreuses dissemblances relevées entre ces deux marques sont de nature à supprimer tout risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne ;

Que c'est à bon droit que le Directeur général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5XL Energy + Logo » n°106483,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. A. P.', is written over the page. The signature is stylized and somewhat illegible.

5

PAR CES MOTIFS

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

En la forme : **Reçoit la société Beverage Trade Mark Company Limited représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréée en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondée ;**

En conséquence, confirme la décision n°1203/OAP/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 5XL Energy + Logo » n°106483.

Fait et jugé à Yaoundé, le 03 juin 2022

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les membres :


Bertrand Quentin KONDROUS


Noël KOLOMOU