

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

=====

Session du 17 au 21 juillet 2023

DECISION N° 011/23/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur FADE Camille Aristide

Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Monsieur KOLOMOU Noël

Rapporteur : Monsieur FADE Camille Aristide

Sur le recours en annulation de la décision n° 1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 7X ENERGY + Logo » n° 106478.

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° 1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur FADE Camille Aristide en son rapport ;

Ouï L'intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

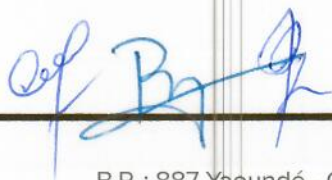
Considérant que par requête enregistrée au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours près l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) le 12 mai 2021, sous le n°0040, la Société Beverage Trade Mark Company Limited, représentée SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréé, a sollicité l'annulation de la décision n° 1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 par laquelle, le Directeur général de l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « 7X ENERGY + Logo » n°106478 ;

Considérant que la marque « 7X ENERGY Logo » déposée le 14 septembre 2017 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A a été enregistrée sous le numéro 106478 pour les produits de la classe 32 et publiée au BOPI n°05MQ/2019 le 07 juin 2019 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 09 décembre 2019 par la Société Beverage Trade Mark Company Limited représentée par le cabinet SCP GLOBAL AFRICA, mandataire agréé ;

Que l'examen de cette opposition a abouti à la décision n° 1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 de Monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque litigieuse « 7X ENERGY + LOGO » n°106478 ;

Que c'est donc, contre ladite décision que ce recours en annulation a été exercé ;



Considérant qu'à l'appui de son recours, la Société Beverage Trade Mark Company Limited, dans ses remarques préliminaires développe par l'organe de son conseil le cabinet SCP GLOBAL AFRICA, mandataire agréé, qu'elle titulaire de la marque « XXL ENERGY » déposée en OAPI le 02 septembre 2004 et enregistrée le 15 mars 2005 sous le numéro 50538 pour désigner les « bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruit ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32 ;

Qu'elle a formé opposition à l'enregistrement de la marque « 3 X + logo » n°85046 déposée le 08 juillet 2015 par la société Barry Sow pour désigner les « jus de fruits » en classe 32 et obtenu radiation suivant décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SGC du Directeur général rendue le 03 décembre 2018 ;

Que la société Beverage Trade Mark Company Limited a formé opposition à l'enregistrement de la marque « 7X Energie + logo » n°106478 sur le fondement de sa marque antérieure « XXL Energy » n°50538 ;

Que le Directeur général de l'OAPI a reconnu, dans sa décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018, le bien-fondé de l'opposition qu'elle avait formée en concluant à l'existence d'un risque de confusion entre la marque opposée et la marque « XXL Energy » ;

Que dans ces circonstances, la décision querellée en la présente cause est totalement en contradiction avec la décision convoquée au motif que s'il existe un risque de confusion entre les marques « XXL Energy » et « 3X », il ne peut en être autrement en ce qui concerne les « XXL Energy » et « 7X Energy + logo » ;

Que la marque « 7X Energy + logo » n°106478 contestée présente de très forte similitude avec la marque antérieure de Beverage Trade Mark Company telles qu'exploitée et ne peuvent relever d'une simple coïncidence ;

Que les deux signes comportent les couleurs rouge, jaune, noire et blanche et qu'ils sont constitués d'un élément court « XXL » dans la marque antérieure et

« 7X » dans la marque contestée, d'un terme « Energy » situé en dessous, en plus petits caractères ;

Qu'au plan visuel, il est de jurisprudence constante qu'au sein d'une marque complexe, l'élément graphique est secondaire tandis que l'élément verbal est considéré comme dominant puisque le consommateur moyen fera plus facilement référence à cet élément ;

Que l'élément dominant de la marque contestée est « 7X Energy » lequel est similaire à la marque antérieure « XXL Energy » ;

Qu'elle comporte à l'identique et dans le même ordre 7 (X-E-N-E-R-G-Y) des 9 lettres qui composent la marque antérieure ;

Que les deux signes en conflit sont donc fortement similaires sur le plan visuel ;

Que les deux signes ont une prononciation hautement similaire ;

Que sur l'aspect conceptuel elle fait remarquer que l'élément « Energy » est repris à l'identique et chacun des éléments « 7X » et « XXL », respectivement au sein de la marque contestée et au sein de la marque antérieure ; que ces éléments font référence à la notion de démultiplication à travers l'élément « X » et conclut que les notions véhiculées par les marques en conflit sont conceptuellement très similaires ;

Que les produits en classe 32 couverts par la marque contestée sont tous identiques à ceux désignés par la marque antérieure ; que cette identité de produit a été reconnue par le Directeur général de l'OAPI dans sa décision n°1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 ;

Qu'elle sollicite l'annulation de la décision ainsi querellée ;

Considérant qu'en réplique, la Société KHAZAAL INDUSTRIES S.A. soutient une absence patente de risque de confusion entre sa marque « 7X Energy + Logo » n°106475 et la marque litigieuse « XXL Energy » n°50538 ;



Qu'au plan visuel, les deux marques n'ont rien en commun en ce que les dénominations verbales XXL et 7X sont différentes ;

Que XXL est une simple marque verbale tandis que 7X + Logo est une marque complexe comprenant une dénomination verbale, un logo et des couleurs revendiquées ;

Que le mot « Energy » est une dénomination qui caractérise les boissons énergisantes que tout fabricant de ces types de boissons peut rajouter à sa marque ;

Qu'au plan phonétique, les marques « XXL Energy » et « 7X Energy + Logo » se prononcent avec des sonorités très différentes ;

Qu'au plan conceptuel les deux marques ne sont ni identiques ni similaires en ce que leurs représentations n'ont rien en commun pouvant créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne en rapport avec les produits et leur origine ;

Que les ressemblances entre les deux marques pour les produits de la classe 32 ne sont pas prépondérantes en ce que les deux marques produisent une impression d'ensemble totalement différente qui supprime tout risque de confusion pour les consommateurs et les milieux commerciaux ;

Que par ailleurs, la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « 3X ENERGY Bouteilles » n°85046 déposée par la Société BARRY SOW n'a pas été rendue sur la base d'une atteinte à un droit antérieur mais sur le non-respect du délai à réagir à l'avis d'opposition conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et que l'OAPI n'a pas, dans cette décision, signifié qu'il y a une atteinte à la marque « XXL Energy » de la société Beverage Trade Company Limited du fait des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle ;

Qu'elle est titulaire des marques « 3X Energy + logo » et « 4X Energy + logo » enregistrées respectivement sous les n°85229 du 19 août 2015 et n° 96180 du 26 avril 2017 pour les produits de la classe 32 lesquelles n'ont jamais fait

l'objet ni de contestation ni d'opposition de la part de la Société Beverage Trade Mark Company Limited qui a toujours accepté leur coexistence sur le marché avec sa marque « XXL Energy » ;

Qu'en outre, la revendication des couleurs rouge, jaune, noir, et blanc par la société Beverage Trade Company Limited dans sa requête d'opposition n'est pas fondée dans la mesure où elle n'est pas conforme au dépôt en noir et blanc de sa marque « XXL Energy » ;

Que le droit exclusif porte sur la marque telle qu'elle est enregistrée et non telle qu'elle est exploitée ;

Que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation en conformité avec les éléments constitutifs (dénomination, logo et couleurs) de ladite marque au moment de son dépôt ;

Qu'en conséquence, la revendication des couleurs rouge, jaune, noir et blanche de la société Beverage Trade Mark company Limited dans sa requête d'opposition n'est pas fondée dans la mesure où elle a déposé en noir et blanc sa marque « XXL Energy » ;

Que dès lors, elle sollicite que la Commission de céans déclare irrecevable le recours ainsi formé ;

Considérant que dans ses écritures en date du 20 avril 2022, produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI fait observer que la décision en cause a apprécié le risque de confusion à partir des facteurs pertinents de l'espèce ;

Que cette appréciation globale a pris en compte les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause et s'est fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci ;

Que par ailleurs, contrairement aux arguments du recourant, cette appréciation s'est faite à l'aune des marques telles que déposées et enregistrées à l'OAPI et non telles qu'exploitées ;

Que sur le plan visuel, la marque de l'opposant « XXL Energy » n° 50538 est une marque verbale constituée des éléments verbaux « XXL » ou « 2XL » et le terme non distinctif et descriptif « ENERGY » ;

Que cependant, la marque « 7X ENERGY + Logo » n° 106478 du déposant est une marque complexe composée d'un élément verbal « 7X ENERGY » et d'un personnage vu de dos exhibant ses muscles, le tout dans une figure géométrique rectangulaire ;

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 ;

Qu'il s'agit d'une question de fait et qu'il revient à la Commission supérieure de recours d'apprécier à nouveau les deux signes et d'en tirer une conclusion.

EN LA FORME,

Considérant que le recours introduit par la société Beverage Trade Mark Company représentée par SCP GLOBAL AFRICA IP mandataire agréé est régulier en la forme ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND,

Considérant que la société Beverage Trade Mark Company Limited sollicite l'annulation de la décision n°1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 ayant rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque « 7X Energy + Logo » n°106478 au motif que cet enregistrement comporte un risque de confusion avec sa marque antérieure « XXL Energy » n°50538 ;

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;

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 en l'espèce que la Société KHAZAAL INDUSTRIES S.A. a déposé et obtenu à l'OAPI l'enregistrement de la marque « 7X Energy + Logo » n°106478 le 14 septembre 2017 pour les produits de la classe 32 ;

Que la société Beverage Trade Mark Company Limited est titulaire de la marque verbale « XXL Energy » n°50538 déposée en OAPI le 02 septembre 2004 pour les produits de la classe 32 ;

Que les marques « XXL Energy » n°50538 de l'opposant et « 7X Energy + Logo » n°106478 du déposant se présentent comme suit :



XXL Energy

N° 50538

N°106478

Qu'à l'observation, la marque de l'opposant est une marque verbale composée des lettres « X- X- L » et du terme « Energy » tandis que la marque du déposant est une marque complexe constituée des éléments verbaux « 7X », « Energy » et d'une image d'homme vu de dos exhibant ses muscles le tout dans un fond rectangulaire avec des couleurs noire et blanche ;

Que l'analyse comparative pertinente des deux signes en cause montre visuellement que la marque « 7X Energy + Logo » n°106478 du déposant a en commun les éléments « X et Energy » avec la marque « XXL Energy » n°50538 de l'opposant ;

Que cependant, ces ressemblances d'éléments n'altèrent pas l'impression visuelle d'ensemble différente que produisent les deux marques ;



Qu'au plan conceptuel, la marque du déposant comporte un élément figuratif très caractéristique notamment l'image d'un homme vu du dos exhibant ses muscles qui domine le signe ainsi pris dans son ensemble de sorte que le consommateur d'attention moyenne ne peut confondre les deux marques ;

Qu'au plan phonétique, les deux marques s'entendent partiellement de la même manière car ayant en commun les termes « X et Energy » lesquels se prononcent de la même manière ;

Que néanmoins, cette similarité phonétique partielle n'est pas prépondérante au point d'établir un risque de confusion entre les deux signes pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que surabondamment, le risque de confusion fondé sur l'identité des produits couverts par les deux marques dont se prévaut l'appelante ne peut prospérer au regard des éléments caractéristiques qui distinguent les deux signes en présence ;

Qu'en présence, des produits couverts par le signe de chaque titulaire, le consommateur ne peut se tromper sur son choix tant les signes en cause sont bien distinctifs ;

Que davantage, la convocation par l'appelante de la décision n°608/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 3 décembre 2018 portant radiation de la marque « 3X Energy + logo » n°85046 pour soutenir sa demande en la présente cause est inopérante et doit être purement écartée ;

Que c'est à bon droit que l'OAPI a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « 7X ENERGY + LOGO » n°106478 ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision n° 1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « 7X ENERGY + LOGO » 106478 ;

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 SCP GLOBAL AFRICA IP, mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **L'y dit mal fondé ;**

En conséquence,

Confirme la décision n° 1121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 28 janvier 2021, portant rejet de l'opposition l'enregistrement de la marque « 7X ENERGY + LOGO » n° 106478 de la Société KHAZAAL INDUSTRIES S.A. représentée Monsieur DOUDOU SAGNA.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 19 juillet 2023

Le Président,


Camille Aristide FADE

Les Membres :



Bertrand Quentin KONDROUS



Noël KOLOMOU