

DECISION N° 1118/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « 5XL ENERGY + Logo » n° 106483

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° 106483 de la marque « 5XL 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 ;
- Vu** la lettre n° 010/OAPI/DG/DGA/DAJ//SCG/NNG du 06 janvier 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « 5XL ENERGY + Logo » n° 106483 ;

Attendu 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 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 pour les produits relevant de la classe 32 ci-après : « *Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et de jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons* », 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 ;

Qu'étant le premier à solliciter l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour

les produits similaires ; que cet enregistrement lui confère également le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A a procédé au dépôt de la marque contestée « 5XL ENERGY + Logo » n° 106483 pour couvrir les produits « *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* » en classe 32 ; qu'il existe de fortes ressemblances et similitudes entre les deux marques qui sont de nature à porter atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ;

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 du point de vue visuel, l'élément verbal distinctif et dominant de la marque contestée « 5XL ENERGY » reprend à l'identique et dans le même ordre huit des neuf lettres qui composent sa marque antérieure (X-L-E-N-E-R-G-Y) de telle sorte que les signes sont fortement similaires ; que du point de vue phonétique, les deux marques seront prononcées de manière très proche par le consommateur ; que du point de vue intellectuel, les deux marques font toutes référence à la notion de démultiplication de l'élément « XL » ; que la seule différence réside dans la substitution du chiffre « 5 » à la lettre « X » ; que cette substitution n'est pas de nature à altérer les ressemblances qui existent entre les deux marques et ne suppriment pas ce risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits et sur leur origine ;

Qu'en raison des importantes ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, de l'identité des produits en présence et du caractère distinctif de sa marque antérieure il existe à l'évidence un risque sérieux de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ; que ce dernier pourra confondre les

deux marques et à tout le moins être amené à penser que la marque contestée « 5XL ENERGY + Logo » présente un lien avec la marque antérieure « XXL ENERGY », ce qui entrainera inévitablement une confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui pourrait croire en une déclinaison, développement ou extension des produits couverts par la marque antérieure ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques en conflit couvrent des produits identiques et similaires de la même classe 32 ; que ces produits, en raison de leur nature et de l'usage qui en est fait disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation ; que le consommateur d'attention moyenne pourrait ainsi leur attribuer faussement une même origine ; qu'il convient de prononcer la radiation de la marque postérieure « 5XL ENERGY + Logo » n° 106483 qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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



XXL Energy

Marque n° 50538

Marque de l'opposant

Marque n° 106483

Marque du déposant

Attendu que la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED ; que les dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 106483 de la marque « 5XL ENERGY + Logo » formulée par la société BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 106483 de la marque « 5XL ENERGY + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société KHAZAAL INDUSTRIES S.A, titulaire de la marque « 5XL ENERGY + Logo » n° 106483, 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**