

DECISION N° 953/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « 4X » n° 103897

LE DIRECTEUR GENERALDE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1420157 de la marque « 4X » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 103897 de la marque « 4X » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 08 mai 2019 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A, représentée par Monsieur DOUDOU SAGNA ;

Attendu que la marque « 4X » a été déposée le 08 juin 2018 par la société ANCOR GROUP GmbH et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° MD/8/2018/1420157 et à l'OAPI sous le n° 103897 dans les classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

Attendu que la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de la marque « 4X + Logo » n° 96180 déposée le 26 avril 2017 dans la classe 32 ; que cet enregistrement qui n'a fait l'objet ni de déchéance ni de radiation est actuellement en vigueur selon les dispositions de la loi ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement et qu'elle est aussi en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque antérieure 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 marque du déposant « 4X » n° 103897 présente des ressemblances visuelle, conceptuelle et phonétique manifestes par rapport aux différences avec sa marque antérieure qui peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les deux marques en conflit lorsqu'elles sont utilisées en rapport avec les produits identiques ou similaires des classes 32 et 33 ; qu'aux termes de l'article 3 (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 pour les mêmes services ou pour des services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; que

Que les deux marques en conflit ont la même dénomination « 4X » composée du chiffre 4 et la lettre X ; qu'elles se prononcent en deux syllabes de même sonorité (4 et X) ; qu'elles sont enregistrées pour des boissons ; que vu la ressemblance notoire qui existe entre ces deux marques en conflit, il y a un risque de confusion avéré pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas sous les yeux en même temps ; que le but recherché par le déposant pour pouvoir s'implanter sur le marché est de créer la confusion dans l'esprit du consommateur sur les produits couverts par les marques en conflit et leur origine afin de tirer profit de la confiance que les consommateurs portent sur sa marque antérieure ;

Que les produits revendiqués par les deux marques en conflit sont tous des boissons ; que les marques en conflit ont en commun la même dénominations composée du chiffre « 4 » et de la lettre « X » ; qu'au plan auditif, les signes en conflit se prononcent en deux syllabes de même sonorité (4 et X) et sont enregistrées pour les mêmes produits ; la marque « 4X » n° 103897 de la société ANCOR GROUP GmbH ne peut être valablement enregistré du fait qu'elle est identique à sa marque « 4X + Logo » n° 96180 qui a été enregistrée antérieurement pour des produits de la classe 32 ;

Qu'au regard de tous ces motifs, il convient de recevoir en la forme son opposition et au fond d'y faire droit en procédant à la radiation de l'enregistrement n° 103896 de la marque « 4X » appartenant à la société ANCOR GROUP GmbH conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société ANCOR GROUP GmbH fait valoir dans son mémoire en réponse que point de vu visuel, les marques en conflit ne sont pas similaires ; que la marque antérieure n° 96180 est une marque complexe constituée des éléments figuratifs, des couleurs et de l'élément verbal « 4X » ; que par contre, sa marque « 4X » n° 103897 est une marque essentiellement verbale ; que dès lors, les marque des deux titulaires en conflit produisent une impression d'ensemble très différente qui supprime tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que le droit antérieur invoqué couvre les produits de la classe 32 ; que bien que sa marque couvre également la classe 32, les produits revendiqués par les deux marques sont totalement différents ; que sa marque « 4X » n) 103897 a aussi été déposée pour les produits de la classe 33 ; que ces produits ne sont ni identiques ni similaires à ceux de la classe 32 de la marque de l'opposant ; que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion ; qu'il convient de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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



Marque n° 96180
Marque de l'opposant



Marque n° 103897
Marque du déposant

Attendu que l'enregistrement n° 103897 de la marque « 4X » du déposant, reprend le terme « 4X » qui est l'élément verbal d'attaque et prépondérant de la marque « 4X + Logo » n° 96180 de l'opposant ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérante par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 32 et 33, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ;

Attendu en outre qu'il existe un risque d'association entre les produits marqués « 4X + Logo » de l'opposant et les produits marqués « 4X » du déposant pour désigner les produits des classes 32 et 33 ; que les consommateurs d'attention moyenne et les milieux commerciaux se méprendraient sur l'origine de ces produits ou croire que ces produits proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1420157 et à l'enregistrement n° 103897 de la marque « 4X » formulée par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2018/1420157 de la marque « 4X » est rejetée et l'enregistrement n° 103897 de la marque « 4X » est radié.

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

Article 4 : La société ANCOR GROUP GmbH, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2018/1420157 de la marque « 4X » n° 103897 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU