

## **DECISION N° 1203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

### **Portant rejet de l'opposition à 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 ;

**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 entraînera 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** la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que du point de vue visuel les dénominations « XXL » et « 5XL + Logo » 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 le terme « ENERGY » 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 marques en conflit se prononcent différemment avec des sonorités très différentes ; 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 ; les marques n'étant ni identiques, ni similaires ; qu'au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire que les ressemblances entre les deux marques en conflit pour les produits de la classes 32 ne sont pas prépondérantes ; qu'elles ne sont pas de nature à créer la confusion ;

**Qu'**elle est titulaire des marques « 3X ENERGY + Logo » n° 85229 déposée le 19 août 2015 et « 4X + Logo » n° 96180 déposée le 26 avril 2017 pour les produits de la classe 32 ; que ces marques n'ont jamais 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 « 5XL + Logo » n° 106483 ayant les mêmes caractéristiques que la marque « « 3X ENERGY + Logo » n° 85229 dont elle découle, elle ne peut pas faire l'objet d'opposition pour le motif qu'elle est similaire à la marque antérieure « XXL ENERGY » n° 50538 de l'opposant ; qu'il convient de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

**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** 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 des éléments verbaux « XXL » ou « 2XL » et le terme non distinctif « ENERGY » ; que la marque « 5XL + Logo » n° 106483 du déposant est une marque complexe constituée d'un élément verbal « 5XL » et de l'élément figuratif constitué de l'image d'un personnage vu de dos et 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° 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'opposition à l'enregistrement n° 106483 de la marque « 5XL 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**