

DECISION N° 562/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « 4X ENERGY + Logo » n° 91476

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° 91476 de la marque « 4X ENERGY + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 23 janvier 2018 par la société KHAZAAL INDUSTRIES ;
- Vu** la lettre n° 0384/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MEZ du 22 février 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « 4X ENERGY + Logo » n° 91476 ;

Attendu que la marque « 4X ENERGY + Logo » a été déposée le 07 octobre 2016 par la société EZONE ELECTRONICS SARL et enregistrée sous le n° 91476 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 01MQ/2017 paru le 14 décembre 2017 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société KHAZAAL INDUSTRIES SARL fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « 3X ENERGY + Logo » n° 85229, déposée le 19 août 2015 dans la classe 32 ;

Que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Que compte tenu de son statut de premier déposant, l'enregistrement de sa marque lui confère le droit exclusif de l'utiliser ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour des produits similaires ;

Que sa marque lui confère également le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage aux cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont

similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Qu'il y a lieu de constater que la marque du déposant et la sienne ont en commun beaucoup de ressemblances notamment : les mêmes dénominations « X ENERGY » ; le même logo vu de dos en ce qui concerne sa marque et vu de face avec des poids dans les mains pour la marque du déposant ; les couleurs identiques et la même forme de présentation ;

Que la contrefaçon s'apprécie par la ressemblance et non par la différence ; que compte tenu des ressemblances prépondérantes entre sa marque et celle du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même classe, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne sur les produits couverts ; que le consommateur d'attention moyenne va considérer que la marque « 4X ENERGY + Logo » découle de sa marque « 3X ENERGY + Logo » ; que le fait de changer un chiffre par un autre (**4** à la place du **3**) ne peut nullement être un élément fondamental pour prétendre que les marques en conflit sont différentes ;

Que pour ces motifs, il y a lieu de procéder à la radiation de l'enregistrement n° 91476 de la marque « 4X ENERGY + Logo » ;

Attendu que la société EZONE ELECTRONICS SARL, représentée par le cabinet d'avocats EBAH ANGOH & Associés, fait valoir dans son mémoire en réponse que la demande de la société KHAZAAL INDUSTRIES doit être déclarée irrecevable pour défaut de personnalité juridique ; que dès lors que la société KHAZAAL INDUSTRIES ne se prononce pas sur sa forme sociale (SARL, SA, SNC ...), il y a lieu de tirer la conséquence qu'elle n'est pas dotée de personnalité juridique ;

Que la société KHAZAAL INDUSTRIES fonde sa demande sur une prétendue contrefaçon de sa marque « 3X ENERGY + Logo » ; qu'il y a lieu de soulever l'incompétence de la Commission des oppositions à connaître une telle demande ; que les questions de contrefaçon relèvent de la compétence des tribunaux civils ;

Qu'en ce qui concerne la propriété de la marque, la société EZONE ELECTRONICS SARL n'a aucune prétention sur la marque de boisson « 3X ENERGY + Logo » de l'opposant, qui n'est absolument pas identique à sa marque « 4X ENERGY + Logo » ;

Que sauf mauvaise foi, l'opposant ne peut revendiquer la propriété ou la paternité du mot ENERGY, qui est un mot générique repris sur toutes les

cannettes de boissons énergisantes (CODY'S **ENERGY**, **XL ENERGY**, **X TREM ENERGY** ...) ; que toutes ces boissons ont été mises sur le marché bien avant « **3X ENERGY** » ; que cela n'a pas empêché l'enregistrement de la marque « **3X ENERGY** » ;

Que le logo de sa marque tient des poids dans les mains, alors que celui de l'opposant exhibe ses muscles dans les mains, alors que celui de l'opposant exhibe ses muscles en levant les bras ; que les couleurs des marques en conflit ne sont pas absolument identiques ; que pour mémoire, la société EZONE ELECTRONICS a cédé la marque de boisson énergisante « **4X ENERGY** » à la société ETS BILAL SARL, suivant un contrat de cession de marque en date du jeudi 09 mars 2017 ; qu'à la suite de cette cession, la société ETS BILAL SARL a opéré des modifications en ce qui concerne l'emballage du produit et sollicité un nouvel enregistrement en son nom ;

Que pour toutes ces raisons, il y a lieu de déclarer l'opposition formulée par la société KHAZAAL INDSUTRIES irrecevable et de retenir que la demande d'enregistrement visée par l'opposition a été modifiée à la suite du contrat de cession de marque intervenue entre la société EZONE ELECTRONICS et la société ETS BILAL SARL par la demande d'enregistrement ayant fait l'objet du PV n° C 1320170248 du 12 juin 2017 ;

Attendu que le fait de ne pas indiquer sa forme juridique dans un écrit ne prive pas une société de la personnalité juridique ;

Attendu que le fondement de l'opposition est le risque de confusion, comme dans le cas d'espèce, et non la contrefaçon ;

Attendu que le terme « **ENERGY** » n'est pas un terme générique pour les boissons ;

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



Marque n° 85229
Marque de l'opposant



Marque n° 91476
Marque du déposant

Attendu que du point de vue visuel, les marques deux titulaires ont en commun un personnage exhibant ses muscles ; que la substitution du chiffre 3 par le chiffre 4 dans la marque du déposant ne diminue en rien le risque de confusion ; que du point de vue phonétique, les deux marques ont une prononciation quasi-identique ; que sur le plan conceptuel, les marques des deux titulaires renvoient à la même réalité (énergie) ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 32, 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 91476 de la marque « 4X ENERGY + Logo » formulée par la société KHAZAAL INDUSTRIES est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 91476 de la marque « 4X ENERGY + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société EZONE ELECTRONICS SARL, titulaire de la marque « 4X ENERGY + Logo » n° 91476, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**