

DECISION N° 944/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « 5X ENERGY + Logo » n° 101959

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° 101959 de la marque « 5X ENERGY + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 mars 2019 par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A, représentée par Monsieur DOUDOU SAGNA ;

Attendu que la marque « 5X ENERGY + Logo » a été déposée le 25 juillet 2017 par la société ETS BILAL Sarl et enregistrée sous le n° 101959 dans les classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu que la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire de la marque « 3X ENERGY + Logo » n° 85229 déposée le 19 août 2015 pour les produits relevant de la classe 32 ; que cet enregistrement qui n'a fait l'objet ni de déchéance, ni de radiation est actuellement en vigueur conformément à la loi ; que l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit que la propriété de la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt ;

Que conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord, l'enregistrement de sa marque lui confère le droit exclusif d'utiliser celle-ci 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 aux cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que le dépôt de la même marque « 5X ENERGY + Logo » n° 101959 pour les mêmes produits alimentaires par la société ETS BILAL Sarl constitue une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs ; que les deux marques ont en commun beaucoup de ressemblances dont la dénomination (X ENERGY), le même logo, vu de dos en ce qui concerne sa marque « 3X ENERGY + Logo » n° 85229 et vu de face pour la marque contestée « 5X ENERGY +Logo » n° 101959 du déposant ; qu'en outre, les deux marques ont la même forme de présentation ; que le fait de changer un autre chiffre (5 à la place du 3) ne peut nullement être un élément fondamental pour prétendre que les deux marques en conflit sont différentes ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques en conflit couvrent les produits alimentaires qui, 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 « 5X ENERGY+ Logo » n° 101959 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 ETS BILAL Sarl fait valoir dans son mémoire en réponse que les deux marques en conflit ont des logos différents à tout point de vue de telle sorte qu'elles ne sont pas identiques ; que les deux spectres ou dessins ne se ressemblent même pas et ne peuvent pas se confondre ;

Que l'opposant ne peut pas revendiquer la propriété du terme (ENERGY) qui est un mot générique repris sur toutes les cannettes de boissons énergisantes ; que les deux marques sont présentées avec des couleurs totalement différentes de sorte qu'aucun risque de confusion n'est possible, même pour le consommateur d'attention moyenne ; que la seule création originale de la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A est « 3X ENERGY » ; que pris isolément, tous les éléments de confusion retenues par l'opposant ont un caractère banal ; que lettres 3 et 8 sont tout à fait différentes l'une et l'autre de telle sorte que « 3X ENERGY + Logo » et « 5X ENERGY + Logo » ne sont pas identiques ;

Que tenant compte de la dénomination, du logo, des images et de la forme de la présentation, il n'y a aucun risque de confusion entre les marques des deux titulaires encore moins des deux produits ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A comme étant non fondée ;

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



Marque n° 85229
Marque de l'opposant



Marque n° 101959
Marque du déposant

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit produisent une impression globale d'ensemble similaire ; que du point de vue visuel, elles ont en commun un personnage exhibant ses muscles ; que du point de vue phonétique, elles se prononcent quasiment de la même manière et conceptuellement, elle renvoient toutes à la même réalité de force et d'énergie ; que la substitution du chiffre 3 par le chiffre 5 dans la marque du déposant ne diminue pas le risque de confusion qui existe entre les deux marques ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 32 et aux produits similaires de la classe 32 de l'opposant avec ceux des classe 29 et 30 du déposant, 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° 101959 de la marque « 5X ENERGY + Logo » formulée par la société KHAZAAL INDUSTRIES S.A est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101959 de la marque « 5X ENERGY + Logo » est radié.

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

Article 4 : La société ETS BILAL Sarl, titulaire de la marque « 5X ENERGY + Logo », n° 101959 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