

DECISION N°1159/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque
« COCA COLA ENERGY » n° MD/8/2019/1453732 et n° 107477**

LE DIRECTEUR GENERAL DE 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/8/2019/1453732 de la marque « COCA COLA ENERGY » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 107477 de la marque « COCA COLA ENERGY » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 10 janvier 2020 par la société MONSTER ENERGY COMPANY, représentée par le Cabinet ISIS CONSEILS ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 002/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 30 janvier 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « COCA COLA ENERGY » n° 107477 ;

Attendu que la marque « COCA COLA ENERGY » a été déposée le 07 juin 2019 par la société THE COCA- COLA COMPANY, et enregistrée au Bureau International de l'OMPI sous le N° MD/8/2019/1453732 et à l'OAPI sous le n°

107477 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI N° 06MQ/2019 paru le 11 juillet 2019 ;

Attendu que la société MONSTER ENERGY COMPANY fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « MONSTER ENERGY » n°62370 déposée le 14 août 2009, dans les classes 5, 32 ;
- « MONSTER + LOGO » n°66354 déposée le 19 novembre 2010, dans les classes 16, 25 ;
- « MONSTER ENERGY » n° 83106 déposée le 20 mars 2015, dans la classe 32
- « MONSTER ENERGY + LOGO » n° 89708 déposée le 17 juin 2016, dans les classes 9, 16, 18, 25 ;
- « MONSTER ENERGY + LOGO » n° 89708 déposée le 09 mai 2018, dans les classes 5, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 32 ;
- « MONSTER ENERGY » n°104954 déposée le 20 novembre 2018 dans les classes 5, 29, 30 et 33 ;

Qu'aux termes de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services identiques ou similaires ;

Que la similarité de sa marque avec celle contestée et susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que le titulaire de la marque querellée a volontairement fait usage du terme « ENERGY » qui est un terme usité pour les boissons énergisantes et bien qu'il soit affiché nettement plus grand dans sa marque, il n'en demeure pas moins que le risque de confusion existe lorsque ce terme fait référence à une boisson ;

Qu'une appréciation globale des marques de la compagnie COCA COLA montre la prépondérance du terme « COCA COLA » en caractères très apparents alors que dans celle querellée, ce terme est en petits caractères comparativement au terme « ENERGY », traduisant la volonté de semer la confusion ;

Attendu que dans son mémoire en réponse, la société THE COCA COLA COMPANY affirme qu'elle est une multinationale américaine, titulaire d'une série de marques « COCA COLA » dans plusieurs pays du monde et dans l'espace OAPI notamment dans la classe 32 ; que la marque « COCA COLA ENERGY » est bien distincte pour désigner les produits revendiqués, donc conforme aux termes de l'article 2 alinéa 1 de l'annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle dispose de l'antériorité du signe « COCA COLA » sur le territoire de l'OAPI bien avant l'enregistrement de la marque « MONSTER ENERGY » ; que l'opposition ainsi formulée n'est pas valable pour absence de motifs suffisants ;

Que les marques en conflit ne sont pas similaires tant du point de vue visuel, phonétique, que conceptuel exacerbé par la configuration de sa marque dite complexe ; que le seul élément commun est le terme « ENERGY » qui est descriptif pour les produits couverts ; que ce terme est devenu générique dans le commerce des boissons énergétiques puisque la marque « MONSTER ENERGY » coexiste avec de nombreuses autres marques porteuses du terme « ENERGY » ;

Que le risque de confusion allégué est inexistant ; d'où l'absence de relation ou d'association commerciales entre ses produits et ceux de la partie adverse ;

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



Marque querellée n°107477



Marque n°89708 de l'opposant

Attendu que la marque querellée est constituée du terme « COCA COLA » en écriture stylisé de couleur blanche dans un cercle rouge et en dessous duquel, l'on retrouve le terme « ENERGY » verticalement, de calligraphie rouge ;

Que la marque de l'opposant est quant à elle constituée d'un graphisme faisant penser aux griffes d'un animal suivi du terme MONSTER ENERGY, de calligraphie particulière bleue, attestant ainsi de la différence ;

Que par ailleurs, le terme « ENERGY » est descriptif pour les produits de la classe 32 notamment les boissons ;

Attendu en outre que les marques des deux titulaires en conflit produisent, du point de vue visuel et phonétique, une impression globale d'ensemble très différente qui élimine tout risque de confusion ;

Que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits de la même 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1453732 et à l'enregistrement n° 107477 de la marque « COCA COLA ENERGY » formulée par la société MONSTER ENERGY COMPANY est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1453732 de la marque « COCA COLA ENERGY » est acceptée et l'opposition à l'enregistrement n° 107477 de la marque « COCA COLA ENERGY » est rejetée.

Article 4 : La société MONSTER ENERGY COMPANY 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**