

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

=====

Session du 02 au 10 novembre 2020

DECISION N° 004/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Membres : Monsieur Hyppolite TAPSOBA
 Monsieur Max-Lambert NDEMA ELONGUE

Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

Sur le recours en annulation de la décision n° 599/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 mai 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LORD JACK » n° 89002.

LA COMMISSION

- Vu** Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** Vu la décision n° 599/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 mai 2019 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LORD JACK » n° 85002 ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE en son rapport ;

Oui la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. et le Directeur général en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 20 avril 2016, Messieurs Amata Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne ont déposé, à l'OAPI, la marque « LORD JACK », qui a été enregistrée sous le n°89002 pour les produits de la classe 33 et publiée au BOPI n°07MQ/2016, paru le 29 août 2017 ;

Considérant que, se disant propriétaire des marques « JACK DANIEL'S (Etiquette) » n° 36123, déposée le 19 mars 1996 dans la classe 33, « JACK DANIEL'S n° 36124, déposée le 19 mars 1996 dans la classe 33, « JACK DANIEL'S » n° 64481, déposée le 26 avril 2010 dans la classe 33 et « JACK DANIEL'S » n° 78541, déposée le 14 février 2014 dans la classe 33, la société JACK DANIEL'S a formé opposition contre ledit enregistrement sur le fondement des articles 5, alinéa 1^{er} et 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Considérant que par décision n° 599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018, le Directeur général a radié l'enregistrement de la marque «LORD JACK» n°89002 ;

Considérant que par requête enregistrée le 19 août 2019, les Sieurs Amata Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne ont sollicité l'annulation de cette décision en articulant, dans leur mémoire ampliatif daté du 06 août 2019, deux griefs :

Que le premier grief est tiré « du défaut de renouvellement de la marque « Jack Daniel's » par la société Jack Daniel Distillery », en ce que, cette société, après avoir déposé ladite marque le 19 mars 1996 sous le numéro 36123, n'a pas prouvé l'avoir renouvelée dans le délai de dix ans, soit au plus tard le 19 mars 2006, conformément aux règles régissant l'enregistrement des marques à l'OAPI ; que, par conséquent, elle est mal venue à former opposition

contre l'enregistrement de la marque « Lord Jack » ;

Que le second grief est tiré « du mal fondé de la demande de radiation formulée par la société Jack Daniel Distillery », en ce qu'il n'existe aucune affinité tant visuelle, phonétique que structurelle et, encore moins, intellectuelle entre les marques « JACK DANIEL'S » et « Lord Jack » ; que cette dernière est différente à tous égards de la première, tant dans sa conception, sa finalité sa présentation, les couleurs utilisées et la dénomination que sur la présentation du ou des logos ; que sur les couleurs, si les vignettes des deux marques ont en commun un fond noir, la couleur de l'écriture est blanche chez « JACK DANIEL'S » et dorée voire de couleur or en sus du rouge chez « Lord Jack » ; que les calligraphies des deux marques contrastent ; qu'hormis le mot « JACK » qu'elles ont en commun et qui est un nom propre de personne ne pouvant être réservé, les appellations des deux marques sont phonétiquement distinctes ; que ce terme commun se trouve en première position dans la marque de l'opposant et en deuxième position dans celle des déposants ; qu'à la différence de la marque « Jack Daniel's », où il ne figure aucun visage humain, le groupe de mot « Lord Jack » possède sur son visuel l'image d'un personnage ;

Considérant que dans son mémoire en défense déposé le 04 avril 2020, Jack Daniel's Properties, Inc soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de l'annexe III de l'Accord Bangui lui conférant les qualités de premier déposant et de titulaire des droits exclusifs des marques « JACK DANIEL'S » précitées, elle sollicite la confirmation de la décision du Directeur général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement de la marque « Lord Jack » du déposant ; que celle-ci, à cause du terme « Jack » commun aux deux marques, est source de tromperie, de confusion et de détournement de clientèle et, de surcroît, elle couvre les produits similaires et identiques de la même classe 33 ; que l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison entre les deux marques laisse apparaître de fortes similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles ;

Considérant que la société défenderesse ajoute que, contrairement aux allégations des déposants, elle a régulièrement renouvelé l'enregistrement n°

36123 de sa marque « JACK DANIEL'S » & Logo label le 19 mars 2006 soit dans le délai prescrit ;

Considérant que dans ses écritures datées du 13 février 2020 produites au dossier, le Directeur général de l'OAPI fait observer que « l'argument du recourant selon lequel la marque « JACK DANIEL'S » n° 36123 n'aurait pas été renouvelée à la date anniversaire et serait tombée dans le domaine public n'est pas fondé. Le renouvellement de la marque « JACK DANIEL'S » n° 36123 a bel et bien été effectué pour la dernière fois dans les délais le 09 février 2016 et cette marque est actuellement en vigueur à l'OAPI. Cet enregistrement n'est pas le seul invoqué par la société à l'appui de son recours. Elle est titulaire aussi des marques « JACK DANIEL'S » n° 36124, déposée le 19 mars 1996 dans la classe 33, « JACK DANIEL'S » n° 64481, déposée le 26 avril 2010 dans la classe 33 et « JACK DANIEL'S » n° 78541, déposée le 14 février 2014 dans la classe 33, bien avant le dépôt de la marque « Lord Jack » n° 89002 » ;

Qu'il a précisé que sa décision « est fondée sur l'appréciation tant sur le plan visuel que phonétique des signes appartenant aux deux titulaires relativement aux produits couverts par ceux-ci », avant de conclure « qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques d'autant plus qu'elles couvrent les produits identiques ou similaires de la même classe 33 pour le consommateur d'attention moyenne, en ce que la marque « Lord Jack » n°89002 du déposant reproduit l'élément verbal d'attaque « Jack » des marques antérieures de l'opposant. En outre, les structures calligraphiques des marques « JACK DANIEL'S » n° 36124 et « Lord Jack » n° 89002 sont quasi identiques et la différence invoquée sur les couleurs est très peu significative » ;

Que selon le Directeur général de l'OAPI, il s'agit d'une question de fait et qu'il revient à la Commission Supérieure de Recours d'apprécier à nouveau les deux signes et d'en tirer une conclusion ;

En la forme :

Considérant que le recours des sieurs Amata Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne est régulier et doit être déclaré recevable ;

Au fond :

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a radié la marque du déposant au motif que « l'enregistrement n°41237 de la marque « LORD JACK » invoqué

par le déposant pour admettre la coexistence des deux marques sur le marché a été déposée par la distillerie Girard S.A et non par messieurs Amata Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne ; que les déposants n'ont pas rapporté la preuve du changement de la titularité de cet enregistrement en leur faveur ;... que la marque « LORD JACK » n° 89002 du déposant reproduit l'élément verbal d'attaque « JACK » des marques antérieures de l'opposant ;... que compte tenu des ressemblances phonétique et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques « JACK DANIEL'S » n° 36123, n° 36124 et n° 64481 de l'opposant avec la marque « LORD JACK » n° 89002 du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 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, ni à l'oreille à des temps rapprochés ;... en outre qu'il existe un risque d'association entre les marques « JACK DANIEL'S » de l'opposant et « LORD JACK » du déposant pour désigner les produits identiques et similaires de la même classe 33 ; que les consommateurs d'attention moyenne pourraient leur attribuer une même origine ou croire que ces produits proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement » ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations et énonciations que, d'une part, le recourant ne justifie pas de la qualité de titulaire des droits attachés à la marque LORD JACK n° 41237 dont il se prévaut pour prétendre à une éventuelle coexistence de ladite marque avec celles de l'opposant et, d'autre part, les différences alléguées entre les marques en conflit par les sieurs Amata Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne sont minimales en face des ressemblances phonétique et conceptuelle prépondérantes entre les marques « JACK DANIEL'S » n° 36123, n° 36124 et n° 64481 de l'opposant avec la marque « LORD JACK » n° 89002 du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 33 ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le Directeur général de l'OAPI, qui a relevé la validité des droits antérieurs de la société JACK DANIEL'S Properties, Inc. sur ses marques précitées, en a déduit que la marque LORD JACK n° 89002 doit être radiée ;

PAR CES MOTIFS :

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts ;

En la forme : Reçoit les sieurs Amata Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne, en leur recours ;

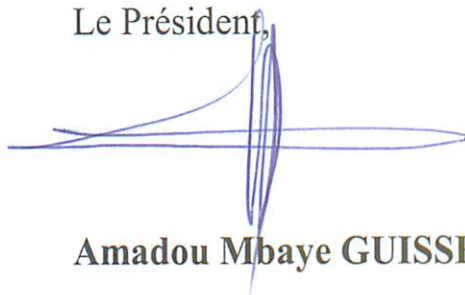


Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 03 décembre 2018 portant radiation de l'enregistrement de la marque « LORD JACK » n°89002.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 10 novembre 2020

Le Président,



Amadou Mbaye GUISSÉ

Les Membres :



M. Max Lambert NDEMA ELONGUE



M. Hyppolite TAPSOBA