

## **DECISION N°805/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

### **Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » n° 97269**

#### **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° 97269 de la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 26 octobre 2018 par la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. représentée par le cabinet Spoor & Fisher (Inc NGWAFOR & PARTNERS SARL) ;
- Vu** la lettre N°1128/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 08 novembre 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » n°97269 ;

**Attendu que** la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » a été déposée le 28 septembre 2017 par la société STELLA BEVERAGE LIMITED, et enregistrée sous le n° 97269 pour les produits des classes 16 et 33, ensuite publiée au BOPI N°01MQ/2018 paru le 04 mai 2018 ;

**Attendu que** la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- « GENTLEMAN JACK » n° 44731 déposée le 24 août 2001 dans la classe 33 ;
- « JACK DANIEL'S » n° 36124 déposée le 19 mars 1996 dans la classe 33 ;

**Qu'**étant propriétaires desdites marques, conformément à l'article 7 de l'Accord de Bangui, elle dispose du droit exclusif d'utiliser la marque ou un signe lui ressemblant pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée ainsi

que pour les produits similaires et aussi d'empêcher l'utilisation de tout signe identique ou similaire ;

**Que** la marque incriminée est identique aux siennes sur le plan visuel, phonétique et conceptuel car l'élément dominant et distinctif des marques en conflit est le terme « JACK », qui est le plus utilisé par les consommateurs desdites marques ;

**Que** le consommateur d'attention moyenne pourrait considérer à tort que la marque querellée a une connexion quelconque avec la sienne ou est une variante de sa marque ; ce qui serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance des produits ;

**Que** les produits couverts par les marques en conflit sont identiques ou similaires et disposent habituellement des mêmes canaux commerciaux, des mêmes points de vente et de la même clientèle ;

**Attendu que** la société STELLA BEVERAGE LIMITED indique dans sa réponse qu'à l'analyse, il n'existe aucun risque de confusion susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur la nature ou les caractéristiques des produits des marques en cause ;

**Que** sa marque est une marque complexe composée des éléments figuratifs et verbaux au contraire des marques de l'opposante qui ne sont que verbales ; que pour apprécier sa marque, elle doit être prise dans son entièreté et non isolément ;

**Que** sur le plan visuel, sa marque est caractérisée par un logo représentant un pirate, avec un œil bandé et les termes « CAPTAIN JACK » et « CAFE RHUM », le tout dans un design particulier ; que sur le plan phonétique, la différence de prononciation découle de la dénomination même des marques ; que sur le plan conceptuel, « JACK DANIEL'S » est le nom du propriétaire « GENTLEMAN JACK » une description du fondateur ; que le concept qui se cache derrière sa marque est le personnage (pirate) fictif appelé « CAPTAIN JACK » dont l'histoire fait savoir qu'il appréciait beaucoup le rhum ;

**Que** la description des produits s'agissant de la classe 33 en commun par les marques en conflit font état de ce que les produits couverts par les marques de l'opposante portent exclusivement sur du whisky alors ceux couverts par sa marque portent essentiellement sur du rhum, que le whisky et le rhum sont des produits bien distincts qui ne peuvent être confondus par les consommateurs ;

que le fait que les marques soient enregistrés pour les produits de la même classe n'implique pas un risque de confusion automatique ;

**Attendu que** les marques les plus rapprochées des deux titulaires se présentent ainsi ;

GENTLEMAN JACK



Marque n°44731 de l'opposant

Marque n°97269 du défendeur

**Attendu que** les ressemblances phonétique (sonorité dominante du terme « JACK » et conceptuelles (construction de deux marques dont les personnages certes antinomiques sont remarquables pour le consommateur, imitation par contraste) sont prépondérantes par rapport aux différences, qu'il existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits similaires de la même classe 33, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

#### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 97269 de la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » formulée par la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC, est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 97269 de la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » est partiellement radié en classe 33.

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

**Article 4** : La société STELLA BEVERAGE LIMITED, titulaire de la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » n° 97269, 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 21 Janvier 2020

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**