

DECISION N° 599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « LORD JACK » n° 89002

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° 89002 de la marque « LORD JACK » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2018 par la société Jack Daniel's Properties Inc., représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc. ;

Attendu que la marque « LORD JACK » a été déposée le 20 avril 2016 par Messieurs AMATA Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne et enregistrée sous le n° 89002 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2016 paru le 29 août 2017 ;

Attendu que la société Jack Daniel's Properties Inc. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire 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 ;
- JACK DANIEL'S n° 78541 déposée le 14 février 2014 dans la classe 33 ;

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements intervenus en 2016 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose du droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les différents enregistrements et qu'elle est en droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Qu'elle s'oppose à l'enregistrement de la marque « LORD JACK » n° 89002 conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Que la marque du déposant est du point de vue visuel, phonétique et conceptuelle similaire à ses marques antérieures, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion avec ces dernières ; que cette marque reprend à l'identique le terme « JACK » qui constituent l'élément verbal d'attaque et prédominant de ses marques antérieures ; que les marques en conflit produisent une impression d'ensemble parfaitement identique et le consommateur de moyenne attention pourrait leur attribuer une même origine ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques ont été déposées pour des produits identiques de la classe 33 ; que ces produits en raison de leur nature, leur destination et leur usage disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et sont disposés dans les mêmes rayons dans les marchés et les supermarchés ; que le consommateur de moyenne attention serait amené à croire que les produits marqués « LORD JACK » et « JACK DANIEL'S » proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement alors qu'il n'en est rien ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de la marque postérieure déposée en violation de ses droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que les déposants font valoir dans leur mémoire en réplique que la marque « LORD JACK » a été déposée pour la première fois le 24 avril 1997 par la société Conditionnement de Boissons et Liquides dite CBL puis enregistrée sous le n° 37699 en classe 33 ; que la susdite société va céder cette marque à la Distillerie Girard S.A qui, après avoir apporté des modifications visuelles à la marque, va procéder à son enregistrement le 06 juillet 1999 ; que sa marque « LORD JACK » sera enregistrée sous le n° 41237 ;

Que la Distillerie Girard S.A va par la suite céder la marque « LORD JACK » aux déposant et ceux-ci vont, à leur tour, procéder à l'enregistrement de cette marque à leur nom le 20 avril 2016 ;

Qu'il n'existe pas de ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit « LORD JACK » et « JACK DANIEL'S » ; que sa marque, tant dans sa conception, sa finalité, sa présentation, est différente à tous égards,

de la marque antérieure invoquée de telle sorte que la confusion ne peut pas se produire ; que les termes « JACK DANIEL'S » et « LORD JACK » sont phonétiquement différents, hormis la présence du terme « JACK » qui est un nom que porte plusieurs individus et ne saurait être réservé par aucune personne encore moins par l'opposant ;

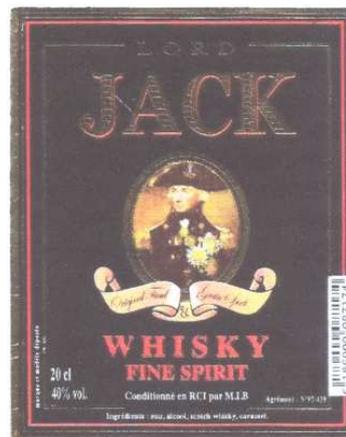
Que dans la présentation visuelle, le groupe de mot « LORD JACK » qui constitue leur marque possède en plus sur son visuel l'image d'une personne ; que tel n'est pas le cas pour la marque « JACK DANIEL'S » où il ne figure aucun visage humain ;

Qu'il y a lieu de constater l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit et de déclarer mal fondée l'action de la société Jack Daniel's Properties Inc. ;

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



Marque n° 36123
Marque de l'opposant



Marque n° 89002
Marque du déposant

Attendu 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 déposant n'ont pas rapporté la preuve du changement de la titularité de cet enregistrement en leur faveur ;

Attendu que la marque « LORD JACK » n° 89002 du déposant reproduit l'élément verbal d'attaque « JACK » des marques antérieures de l'opposant ;

Attendu 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 marques des deux titulaires sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

Attendu 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 classe 33 ; que les consommateurs d'attention moyenne pourraient leurs attribuer une même origine ou croire que ces produits proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 89002 de la marque « LORS JACK » formulée par la société Jack Daniel's Properties Inc., est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 89002 de la marque « LORD JACK » est radié.

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

Article 4 : Messieurs AMATA Dominique et Chauvin Buthaud Renaud Jacques Etienne, titulaires de la marque « LORD JACK » n° 89002 disposent 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 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**