

DECISION N° 969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « BLACK JACK + Logo » n° 102412

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° 102412 de la marque « BLACK JACK + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 05 mai 2019 par la société JACK DANIEL'S PROPERTIES INC., représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER INC./NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;

Attendu que la marque BLACK JACK + Logo » a été déposée le 1^{er} juin 2018 par la société BEETLE HERITAGE HOLDING S.A et enregistrée sous le n° 102412 dans la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 10 MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu que la société JACK DANIEL'S PROPERTIES INC. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire de plusieurs enregistrements de marques « JACK DANIEL'S » parmi lesquelles :

- JACK DANIEL'S n° 36123 déposée le 19 mars 1996 dans la classe 33 ;
- JACK DANIEL'S n° 64481 déposée le 26 avril 2010 dans la classe 33 ;
- GENTLEMAN JACK n° 44731 déposée le 24 août 2001 dans la classe 33 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient comme le prévoit l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « BLACK JACK + Logo » n° 102412 du déposant présente des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle manifestes avec sa marque

antérieure qui peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec cette dernière pour les produits identiques et similaires de classe 33 ; que cette marque à pour élément prépondérant le terme « JACK » qui est l'élément d'attaque et prépondérant de ses marques antérieures ; que c'est ce mot qui retient de plus l'attention des consommateurs ; que l'adjonction du groupe de mot « FOR ALL » dans la marque du déposant n'est pas suffisant pour supprimer le risque de confusion qui existe entre les marques en conflit pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que cette marque a par conséquent été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'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 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 le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques en conflit ont été déposées pour les produits identiques et similaires de la même classe 33 ; que ces produits, en raison leur nature, leur destination et de leur usage, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation que ceux de la marque antérieure de telle sorte que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer que la marque postérieure ne constitue qu'une extension de sa marque antérieure, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance de ces produits ; qu'il y a lieu de radier la marque postérieure 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 BEETLE HERITAGE HOLDING S.A fait valoir dans son mémoire en réponse que les marques des deux titulaires en conflit sont différentes et chacune d'elles a suffisamment d'éléments distinctifs qui permettent d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur des liqueurs ;

Que sa marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 102412 est une marque verbale écrite avec une police de couleur noir, alors que les marques de l'opposant sont des marques complexes constituées des termes « JACK DANIEL'S » avec un logo ; que les deux marques n'ont pas le même nombre de lettres ; qu'elles ne se prononcent pas non plus de la même manière ; qu'en outre la présentation générale des deux marques est différente, chacune ayant suffisamment d'éléments distinctifs permettant de la distinguer de l'autre ; que même la forme

des emballages des deux produits est différente, toute chose qui permet aux consommateurs de distinguer les deux produits ; qu'il en est également du prix des deux produits ;

Que les consommateurs de whisky sont réputés être des consommateurs avisés, étant pour la plupart des personnes avec un niveau d'instruction qui leur permet de distinguer entre les différents types de liqueurs, par exemple lesquelles sont des « single malt » ou des « blended whisky », ce qui éloigne tout risque de confusion dans l'esprit, compte tenu du temps qu'ils mettent pour choisir soigneusement ce qu'il consomment ; qu'en l'absence d'un risque de confusion, il y a lieu de déclarer l'opposition non fondée et de ce fait la rejeter ;

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



Marque n° 64481
Marque de l'opposant



Marque n° 102412
Marque du déposant

Attendu que la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 102412 du déposant reproduit le terme « JACK » qui est l'élément verbal d'attaque et prépondérant des marques antérieures de l'opposant ; que les marques des deux titulaires en conflit ont une même construction ; qu'elles offrent une impression globale d'ensemble similaire ;

Attendu que compte tenu des ressemblances phonétique, visuelle et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre la marque « JACK DANIEL'S » n° 64481 de l'opposant avec la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 102412 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 « BLACK JACK FOR ALL » du déposant pour

désigner les produits identiques et similaires de la classe 33 ; que les consommateurs d'attention moyenne et les milieux commerciaux pourraient leur 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° 102412 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » formulée par la société JACK DANIEL'S PROPERTIES INC., est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 102412 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » est radié.

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

Article 4 : La société BEETLE HERITAGE HOLDING S.A, titulaire de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 102412 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