

DECISION N° 1055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de la désignation de l'OAPI et radiation de l'enregistrement de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 103320

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 12 novembre 2017 ;
- Vu** le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement du 1^{er} janvier 2015 ;
- 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** le certificat d'enregistrement n° 103320 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 02 mai 2018 par la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 0011/2019/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 15 avril 2019 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 103320 ;

Attendu que la marque internationale « BLACK JACK FOR ALL » a été déposée au Bureau International sous le n° 1418720 par la société BOOKLET-YUG LLC. avec désignation de l'OAPI, et enregistrée à l'OAPI le sous le n° 103320 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2018 paru le 30 novembre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- JACK DANIEL'S WHISKEY + Vignette 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 ;
- GENTLEMAN JACK n° 44731 déposée le 24 août 2001 dans la classe 33 ;
- JACK DANIEL'S WHISKEY + Vignette n° 64481 déposée le 26 avril 2010 dans la classe 33 ;
- JACK DANIEL'S n° 76979 déposée le 03 octobre 2013 dans la classe 33 ;
- JACK DANIEL'S SILVER SELECT n° 78541 déposée le 14 février 2014 dans la classe 33 ;
- JDTW Trade Dress (2010) n° 3201001053 déposée le 26 avril 2010 dans la classe 33 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelés en 2006, 2011, 2016 et 2019 respectivement ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques JACK DANIEL'S en relation avec les produits couverts par ces enregistrements et les produits similaires, et a le droit d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques au point de créer un risque de confusion, comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé ;

Que les marques en conflit ont comme élément dominant le mot « JACK » et l'ajout des mots « FOR ALL » qui sont écrits en petits caractères ne suffit pas pour distinguer la marque querellée et ses marques ; que l'utilisation du mot « BLACK » dans la marque du déposant ne réduit pas le risque de confusion, le noir étant une couleur descriptive, et des nombreuses consommateurs se référant au Whisky JACK DANIEL'S comme BLACK LABEL ;

Que la similarité entre les marques des deux titulaires crée une impression qu'il y a un lien commercial entre les produits couverts, ce qui va créer une fausse impression quant à l'origine des produits du déposant ;

Que l'utilisation de la marque querellée est susceptible d'induire le public en erreur qui pensera que les produits portant la marque du déposant sont les siennes, ou qu'elle a approuvé ou licencié les produits de la marque du déposant, ou qu'il existe un lien commercial entre les deux titulaires ;

Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont identiques ou similaires, ce qui entraînera la confusion ou la déception auprès des consommateurs quant à l'origine des produits concernés ;

Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 103320 appartenant à la société BOOKLET-YUG LLC., conformément aux dispositions de l'article 18 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la société BOOKLET-YUG LLC. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., que les dispositions de l'article 18, alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1418720 et l'enregistrement n° 103320 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, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1418720 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » est rejetée et l'enregistrement n° 103320 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » est radié.

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

Article 4 : La société BOOKLET-YUG LLC., titulaire de l'enregistrement international n° 1418720 de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 103320, 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 30 septembre 2020

(é)**Denis L. BOHOUSSOU**