

DECISION N° 0067/OAPI/DG/DGA/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « LUCKY JAMES & Device » N° 54642

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINNE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 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°54642 de la marque « **LUCKY JAMES & Device** » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2007 par la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES, représentée par le Maître Michel Henri KOKRA;
- Vu** la lettre N°01824/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque «**LUCKY JAMES & Device** » N° 54642 ;

Attendu que la marque «LUCKY JAMES & Device» a été déposée le 05 septembre 2006 par Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, et enregistrée sous le N° 54642 pour les produits de la classe 33, puis publiée dans le BOPI n°6/2006 du 31 janvier 2007;

Attendu que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES est titulaire des marques :

- **SAINT JAMES N° 05180, déposée le 03 février 1966 en classes 3, 29, 30, 31, 32, 33 renouvelée le 02 février 2006 ;**
- **RHUM SAINT JAMES N° 14800 déposée le 1^{er} février 1973 en classe 33, non renouvelée ;**
- **SAINT JAMES & Device, N° 34404, déposée le 26 octobre 1994 en classes 30, 32 et 33, renouvelée le 20 octobre 2004 ;**

Attendu que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES fait valoir à l'appui de son opposition qu'elle est titulaire des marques qui sont enregistrées et en vigueur à l'OAPI ; que ces marques ont acquis une notoriété internationale y compris sur le territoire OAPI du fait d'une exploitation continue et étendue pour les produits désignés de la classe 33 notamment le rhum ;

Que les marques ci-dessus désignées incluent toutes le terme « JAMES » associé au terme « SAINT » et forment ensemble le terme composé « SAINT JAMES » qui en constitue l'élément essentiel ;

Que la marque querellée N° 54642 adopte elle aussi la même construction en reproduisant servilement le prénom « JAMES » avant de lui adjoindre un autre préfixe

« LUCKY », ce dernier jouant un rôle mineur dans l'ensemble formé ; qu'étant la première à demander l'enregistrement incluant le prénom « JAMES », la propriété de ce terme lui revient en vertu des dispositions de l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui en tant que propriétaire des marques ci-dessus incluant le terme « JAMES » pour les produits de la classe 33 ; qu'elle dispose ainsi du droit exclusif d'utiliser ces marques et ce terme en rapport avec les produits couverts pour empêcher l'usage par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques et qui serait susceptible de créer une confusion tel que stipulé à l'article 7 de l'Annexe III du même Accord ;

Attendu qu'il ajoute que du point de vue visuel, conceptuel et phonétique, les deux termes « SAINT JAMES » et « LUCKY JAMES » présentent entre eux de grandes similitudes ; qu'ainsi, la marque « LUCKY JAMES » est de nature à créer un risque majeur de confusion avec la marque antérieure « SAINT JAMES » pour les consommateurs d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques devant eux en même temps ;

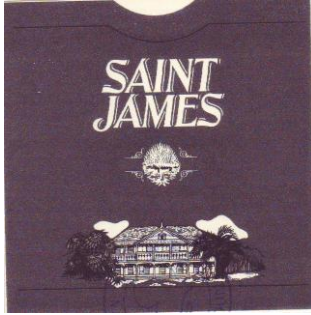
Attendu qu'en réplique, M. Renaud CHAUVIN BUTHAUD affirme que la marque « LUCKY JAMES » se distingue en tout point de vue sans risque de confusion ou de tromperie de la marque « SAINT JAMES » en ce qui concerne la composition, la nature de l'alcool, la bouteille et l'étiquette ainsi que le réseau de distribution ;

Que du point de vue de la composition de la marque, le vocable « SAINT JAMES » n'est pas un terme qu'aurait créé la Société RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES et qui lui appartiendrait ; Que ce vocable est un prénom personnel d'origine anglaise qui fait partie du patrimoine universel et ne saurait être aliéné ;

Que dans la composition de la marque « LUCKY JAMES », est accolé au prénom JAMES, le mot LUCKY équivalent en anglais du mot « Chance » ; Que dès lors le risque de confusion est inexistant ; Que dans la composition du nom de marque « SAINT JAMES » de l'opposante, le terme dominant dans la prononciation est « SAINT » ; Que JAMES terminant l'appellation est en quelque sorte occulté par la première et ne saurait à lui seul être déterminant dans le choix du consommateur d'attention moyenne de l'alcool ;

Que du point de vue de la nature de l'alcool, de la description des bouteilles et de l'étiquette, les différentes analyses permettent de conclure à l'absence de confusion entre les marques « SAINT JAMES » et « LUCKY JAMES » ;

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



Marque n° 34404
Marque de l'opposant



Marque N° 54642
Marque querellée

Mais attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétique et intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires pris dans leur ensemble; il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas simultanément les deux marques sous les yeux ni à l'oreille à des temps rapprochés,

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement N° 54642 de la marque « **LUCKY JAMES** » formulée par la société RHUMS MARTINICAIS SAINT JAMES est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque «**LUCKY JAMES**» N° 54642 déposée le 05 septembre 2006 est radiée.

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

Article 2 : Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, titulaire de la marque « **LUCKY JAMES** » N° 54642 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008

(é) **Paulin EDOU EDOU**