

## **DECISION N°354/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

### **Portant radiation de l'enregistrement de la marque « JACK DANIEL'S » n°80866**

#### **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°80866 de la marque « JACK DANIEL'S » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 04 mars 2016 par la société Jack Daniel's Properties Inc., représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc. ;
- Vu** la lettre n°1101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 23 mars 2016 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « JACK DANIEL'S » n°80866 ;

**Attendu que** la marque « JACK DANIEL'S » a été déposée le 19 août 2014 par Monsieur Hafizeu JALLOH et enregistrée sous le n°80866 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n°01MQ/2015 paru le 29 septembre 2015 ;

**Attendu que** la société Jack Daniel's Properties Inc. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- 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.

**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<sup>er</sup> 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 l'enregistrement et qu'elle est aussi 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 « JACK DANIEL'S » n°80866 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 et dans le même ordre, les termes « JACK DANIEL'S » qui constituent les éléments verbaux et prédominants de ses marques antérieures ; que les marques en conflit produisent une même impression d'ensemble et ont une sonorité identique ;

**Que** le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été déposées pour des produits similaires des classes 32 et 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 « JACK DANIEL'S » et « JACK DANIEL'S (Etiquette) » 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 marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se présentent ainsi :



Marque

n°36123

Marque n°80866

Marque de l'opposant  
Marque du déposant

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,

**Attendu que** Monsieur Hafizeu JALLOH n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée

**DECIDE :**

**Article 1 :** L'opposition à l'enregistrement n°80866 de la marque « JACK DANIEL'S » formulée par la société Jack Daniel's Properties Inc., est reçue en la forme.

**Article 2 :** Au fond, l'enregistrement n°80866 de la marque « JACK DANIEL'S » est radié.

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

**Article 4 :** Monsieur Hafizeu JALLOH, titulaire de la marque « JACK DANIEL'S » n°80866 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 29/12/2016

**(é) Paulin EDOU EDOU**