

**COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS  
AUPRES DE L'OAPI**

=====

*Session du 13 au 24 juin 2022*

**DECISION N° 0047/22/OAPI/CSR**

COMPOSITION

Président :           Monsieur   FADE Camille Aristide

Membres :            Monsieur   KONDROUS Bertrand Quentin  
                          Monsieur   M'BEIRIK BAH Elbar

Rapporteur :         Monsieur   M'BEIRIK BAH Elbar

**Sur le recours en annulation de la décision n° 969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 portant radiation de l'enregistrement de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 102412.**

LA COMMISSION

- Vu** L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
- Vu** Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;
- Vu** La décision n° 969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 sus-indiquée ;

**Vu** Les écritures des parties ;

**Ouï** Monsieur M'BEIRIK BAH Elbar en son rapport ;

**Ouï** Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ;

**Et** après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « BLACK JACK FOR ALL » a été déposée à l'OAPI le 1<sup>er</sup> juin 2018 par la société BEETLE HERITAGE HOLDING SA et enregistrée sur le numéro 102412 pour les produits de la classe 33 et ensuite publiée dans le BOPI n 10 MQ/2018 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 05 avril 2019 par la société JACK DANIELS PROPERTIES, INC., représentée par le cabinet SPOOR et FISHER ;

Que l'examen de cette opposition a abouti à la décision n° 969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 radiant l'enregistrement de la marque litigieuse n° 102412 ;

Que la société BEETLE HERITAGE HOLDING SA représentée par le cabinet SPOOR & FISHER a exercé un recours en annulation contre la décision n° 969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 ;

**Considérant** que dans son mémoire ampliatif le recourant considère que la décision n°969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020, ordonnant la radiation de sa marque n'a pas été motivée et que la nécessaire motivation d'une décision est un principe général et absolu de droit ;

Que l'examen des deux marques en cause démontre qu'elles sont chacune suffisamment distinctives, sans aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;

Que les deux marques ont un nombre de mots différents à savoir : quatre mots pour la marque de la société BEETLE HERITAGE et deux mots pour la marque de la société JACK DANIEL'S PROPERTIES, des graphismes différents (BLACK JACK FOR ALL n'ayant pas de logo alors que JACK DANIEL'S en a un) et même les formes des emballages sont suffisamment distinctives ;

Que le consommateur de liqueur est un consommateur averti, avec un certain niveau d'instruction qu'il utilise dans le choix ; ce qui lui permet de bien faire la différence entre les deux marques en cause, sans aucun risque de confusion possible etc. ;

Qu'en conséquence, il demande de recevoir la société BEETLE HERITAGE HOLDING SA, en son action, l'y dire fondée, Annuler la décision n°969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI ;

**Considérant** que la société JACK DANIEL'S PROPRITIES INC, par le canal de son mandataire, le cabinet SPOOR & FISHER invoque que le requérant a indiqué dans son mémoire de recours qu'il a reçu la décision susmentionnée le 7 octobre 2020, soit un mois après la date de la lettre de l'OAPI du 7 septembre 2020 ; que dès lors, il demande à la Commission Supérieure de Recours de vérifier les dossiers détenus à l'OAPI afin de confirmer la date exacte à laquelle la décision a été notifiée au requérant et si ces investigations révèlent que le mémoire de recours du requérant a été déposé trois mois après réception de la décision, le recours doit être rejeté sur la forme, car il a été déposé hors délai ;

Qu'en plus de l'objection sur la forme susmentionnée, l'intimé soulève également l'objection sur la forme qui a été soulevée dans le cadre de la réponse du défendeur au contre-mémoire du requérant déposé à l'OAPI le 6 mars 2020 ;

**Considérant** que le Directeur général de l'OAPI, dans ses observations en date du 4 janvier 2022, produites au dossier, après rappel des faits a conclu que les marques des deux titulaires en conflit ont une même construction ;

Qu'elles offrent une impression globale d'ensemble similaire ;

### **En la forme,**

**Considérant** que le recours introduit par la société BEETLE HERITAGE HOLDING SA, représentée par son mandataire Yii Attorneys, est régulier en la forme ;



Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

**Au fond,**

**Considérant** qu'au sens des articles 18 et 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, l'enregistrement d'une marque est radié *lorsque celle-ci 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 ;*

**Considérant** qu'en l'espèce, les marques en cause sont la marque « BLACK JACK FOR ALL » n°102412 de la société BEETLE HERITAGE HOLDING SA et la marque « JACK DANIEL'S » n° 64481 de la société JACK DANIEL'S PROPERTIES INC déposée le 29 janvier 2018 ;

Que les signes en conflit se présentent de la manière suivante :

Marque du titulaire	Marque contestée
	 N° 102412

**Considérant** que l'observation globale des deux signes permet de noter que la marque de l'opposant est une marque complexe comportant des éléments verbaux écrits en couleur blanche dont les plus apparents sont « JACK » et « DANIEL'S » et une figure rectangulaire, tandis que celle du déposant est une marque nominale constituée des éléments « BLACK », « JACK » et « FOR ALL », de couleur noire et en caractère gras, dressés en ligne courbée ;

Qu'il suit donc que sur l'aspect visuel, le seul élément « JACK », élément d'attaque que partage ces deux signes, est de nature à établir un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que de même, sur le plan phonétique, l'impression d'ensemble qu'offrent les deux signes, montre des ressemblances prépondérantes par rapport au son « JACK » qui s'entend à l'évocation des deux signes ;

Qu'il peut donc y avoir phonétiquement un risque de confusion entre les deux signes en conflit ;

Que par ailleurs, au plan conceptuel, il est évident que l'appréciation d'ensemble de chacun des signes permet naturellement à tout consommateur mis en présence des deux signes de les distinguer ;

Que cependant, cette absence de confusion au plan conceptuel n'est pas de nature à atténuer les ressemblances prépondérantes entre ces deux signes, lesquels assoient le risque de confusion ;

Que surabondamment, les deux marques partageant les produits de même classe 33, notamment : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée », offrent inévitablement un risque de tromperie sur la provenance des produits et le consommateur d'attention moyenne peut prendre les uns pour les autres ;

Que dans ces conditions, la décision n°969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 12 août 2020, ordonnant la radiation de la marque « BLACK JACK FOR ALL » n°102412, objet de ce recours est suffisamment motivée pour qu'elle soit confirmée ;

### **PAR CES MOTIFS,**

Statuant en premier et dernier ressorts, à la majorité des voix,

**En la forme : Reçoit la société BEETLE Héritage Holding SA en son recours le dit recevable ;**

**Au fond : L'y dit mal fondée ;**

**En conséquence,**

**Confirme la décision n° 969/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du  
12 août 2020 portant radiation de l'enregistrement de la  
marque « BLACK JACK FOR ALL » n° 102412.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022

Le Président,

  
**Camille Aristide FADE**

Les membres :

**Bertrand Quentin KONDRIOUS**

  
B -

**M'BEIRIK BAH Elbar**

