

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

== == == == ==

*Session du 7 au 18 mars 2022*

**DECISION N° 004/22/OAPI/CSR**

COMPOSITION

Président :           Monsieur   FADE Camille Aristide  
  
Membres :            Monsieur   KONDROUS Bertrand Quentin  
                          Monsieur   KOLOMOU Noël  
  
Rapporteur :        Monsieur   KOLOMOU Noël

**Sur le recours en annulation de la décision n° 805/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG  
du 21 janvier 2020 portant radiation partielle de l'enregistrement n° 97269  
de la marque « CAPTAIN JACK + vignette »**

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° 805/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 janvier 2020 sus-indiquée ;
- Vu** Les écritures des parties ;



1

**Oui** Monsieur Noël KOLOMOU en son rapport ;

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

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

**Considérant** que la marque « CAPTAIN JACK + VIGNETTE » a été déposée le 28 septembre 2017 par la société STELLAR BEVERAGE LIMITED et enregistrée sous le n°97269 pour les produits des classes 16 et 33, ensuite publiée au BOPI N°01MQ/2018 paru le 04 mai 2018 ;

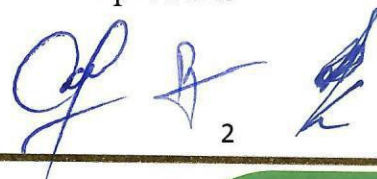
**Considérant** que la société JACK DANIEL'S PROPRIETIES, INC a, par l'organe du Cabinet SPOOR & FISHER (INC NGWAFOR & PARTENERS SARL), mandataire agréée auprès de l'OAPI formulé en date du 26 octobre 2018 une requête en opposition à l'enregistrement de ladite marque ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°805/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 21 janvier 2020 de monsieur le Directeur Général par laquelle ce dernier a partiellement radié l'enregistrement de la marque « CAPTAIN JACK + Vignette » n°97269 ;

**Considérant** que par lettre en date du 23 avril 2020 reçue au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours le 16 décembre 2020 sous le n°0080, le Cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, a exercé pour le compte de sa cliente, la société STELLAR BEVERAGE LIMITED, un recours en annulation contre ladite décision ;

Que dans ses écritures en date du 23 avril 2020, la société STELLAR BEVERAGES LIMITED soulève par la plume de son mandataire l'irrégularité de la décision du Directeur Général en ce qu'elle est en contradiction avec la loi et les principes généraux relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, et notamment le principe de la particularité des marques qui stipule que « *les marques commerciales ne sont protégées qu'en ce qui concerne les produits/services que couvre l'enregistrement de la marque et des produits similaires* » ;

Qu'en d'autres termes, il est possible que deux marques identiques coexistent sur un marché sous réserve que les deux marques couvrent des produits



et/ou services différents dont on distingue l'origine ou la source de leurs divers produits ou services protégés par l'enregistrement ;

Que lors de la vérification des produits couverts par la marque litigieuse et la marque antérieure, il est évident que les produits couverts sont différents ;

Que le défendeur produit du whisky et des gins, tandis que lui, requérant, utilise sa marque pour commercialiser du rhum ;

Que le whisky et le rhum sont des produits différents et qu'il est peu probable pour lui qu'un consommateur moyen confonde le rhum et le whisky et vice versa ;

Que cette distinction a été faite par une organisation de renommée spécialisée dans les tendances du marché connu sous le nom d'IWSR ;

Que sa marque CAPTAIN JACK est une marque populaire que l'on peut trouver dans de nombreuses autres juridictions et qui coexiste sans problème avec le whisky de sa marque « GENTLEMAN JACK » ;

Que ceci est évident même dans la classification internationale ;

Que la décision du Directeur Général manque de motivation suffisante et ne peut être maintenue compte tenu du volume de preuves produites par lui ;

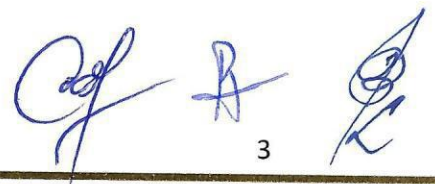
Qu'il allègue que sa marque de commerce ne ressemble pas à la marque de l'opposant ;

Qu'elle n'est ni identique ni similaire à l'une des marques de l'opposant ;

Que CAPTAIN JACK est figuratif et est utilisé sur le marché de la même manière qu'il est enregistré alors que visiblement la marque de l'opposant est constituée de mots.

Qu'en plus, il convient de noter que lorsqu'on évalue le risque de confusion, les marques devraient être comparées dans leur ensemble et non en partie ;

Que comparer seulement des parties de la marque est trompeur et ne peut pas donner une appréciation appropriée de la marque dans son ensemble et comme Holmes J l'avait dit à juste titre dans Joseph Schlitz Brewing Co v Houston Ice And Brewing Co<sup>1</sup> : « c'est une erreur de briser le fagot bâton par bâton » ;



Que dans la comparaison, il apparait clairement que la marque contestée est complètement différente des marques de l'opposant ;

Que les produits couverts par les marques en conflit ne sont pas identiques et les signes constituant ces marques sont différents de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion ;

**Considérant** qu'en réplique, la société JACK DANIEL'S PROPRIETIES INC, soutient par les écritures de son conseil, le cabinet SPOOR 2FISHER (INC. NGWAFOR 2Co), mandataire agréée, qu'elle est titulaire des marques : « GENTLEMAN JACK » n°44731 déposée le 24 aout 2001 dans la classe 33 ; « JACK DANIEL'S » n°36124 déposée le 19 mars 1996 dans la classe 33 ;

Que la marque incriminée est identique aux siennes sur le plan visuel, phonétique et conceptuel car dit-il l'élément dominant et distinctif des marques en conflit est le terme « JACK » qui est le plus utilisé par les consommateurs desdites marques ;

Que le consommateur d'attention moyenne pourrait considérer à tort que la marque querellée a une connexion quelconque avec la sienne ou une variante de sa marque, ce qui serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance des produits, ce d'autant plus que les produits couverts par les marques en conflit sont identiques ou similaires et disposent habituellement des mêmes canaux commerciaux, des mêmes points de vente et de la même clientèle ;

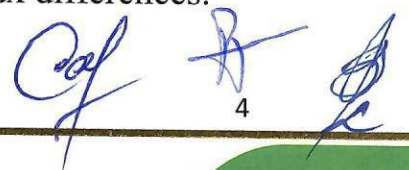
Qu'elle conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

**Considérant** que dans ses écritures en date du 04 janvier 2022, le Directeur Général de l'OAPI, fait d'abord observer que les produits couverts par les deux marques portent sur du whisky pour l'un et sur du rhum pour l'autre ;

Que le whisky et le rhum sont des produits bien similaires, de la même classe 33 de la classification internationale et peuvent être confondus par les consommateurs.

Que les deux marques comportent le terme « JACK » et renvoient, sur le plan conceptuel à des personnages ;

Que ces ressemblances sont prépondérantes par rapport aux différences.



Que le Directeur Général a conclu à un risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits similaires de la même classe 33, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps.

**Considérant** qu'à l'audience publique du 08 mars 2022, le cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY au cours de ses observations orales, a produit aux débats, un document intitulé « COEXISTENCE AGREEMENT » par lequel, la société STELLAR BEVERAGES LIMITED a fait connaître son désistement de son recours ;

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

**PAR CES MOTIFS,**

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

**Constate le désistement de son recours par la société STELLAR BEVERAGES LIMITED par le biais de son mandataire, Forchak IP Légal Advisory ;**

**Lui en donne acte.**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022

Le Président,

**Camille Aristide FADE**

Les membres,

  
**Bertrand Quentin KONDROUS**

  
**Noel KOLOMOU**