

DECISION N° 1052/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « JAMESON » n° 101929

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° 101929 de la marque « JAMESON » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 30 avril 2019 par la société IRISH DISTILLERS LIMITED, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER ;
- Vu** la lettre n° 00356/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MEZ du 13 mai 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « JAMESON » n° 101929 ;

Attendu que la marque « JAMESON » a été déposée le 22 novembre 2013 par la Société TRANSCO S.A. et enregistrée sous le n° 101929 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2018 paru le 31 octobre 2018 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition la société IRISH DISTILLERS LIMITED fait valoir qu'elle est titulaire des marques :

- JAMESON n° 20645 déposée le 22 août 1980 dans la classe 33 ;
- JAMESON IRISH WHISKEY + Vignette n° 67442 déposée le 08 avril 2011 dans la classe 33 ;

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui car renouvelés en 2001, 2010 et 2020 respectivement ;

Qu'elle a le droit exclusif d'utiliser ses marques JAMESON 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 ;

Que les deux marques en conflit ont comme élément dominant le mot « JAMESON » et la similarité entre les marques crée une impression qu'il y a un lien commercial par rapport aux produits couverts par les marques des deux titulaires, ce qui crée 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 pourrait penser que les produits portant la marque du déposant sont les siennes, ou qu'il a approuvé ou licencié les produits de la marque du déposant, ou qu'il y a une liaison entre les deux titulaires ;

Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont identiques ou similaires et ces produits peuvent être vendus ou commercialisés dans les mêmes canaux commerciaux et aux mêmes clients, ce qui pourrait tromper les consommateurs par rapport à l'origine des produits ;

Qu'il y a lieu de radier l'enregistrement de la marque « JAMESON » n° 101929 appartenant à la Société TRANSCO S.A. conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que la Société TRANSCO S.A. n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société IRISH DISTILLERS LIMITED, 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 l'enregistrement n° 101929 de la marque « JAMESON » formulée par la société IRISH DISTILLERS LIMITED est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 101929 de la marque « JAMESON » est radié.

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

Article 4 : La Société TRANSCO S.A., titulaire de la marque « JAMESON » n° 101929, 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**