

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

=====

Session du 27 au 31 mars 2023

DECISION N° 0001/23/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° 1189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « PUMA » n° 112595.

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° 1189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 sus-indiquée ;
- Vu** Les écritures des parties ;

Ouï Monsieur KOLOMOU Noël 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 « PUMA » a été déposée le 23 décembre 2019 par la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A et enregistrée sous le n°112595 pour les produits des classes 1, 4, 9,16 et 19, ensuite publiée au BOPI n°03MQ/2020 paru le 10 avril 2020 ;

Qu'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 27 août 2020 par la société PUMA S.E, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC/GWAFOR & PARTNERS S.A.R.L ;

Que l'examen de sa demande a abouti à la décision n°1189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 de Monsieur le Directeur général par laquelle ce dernier a partiellement radié l'enregistrement de la marque « PUMA » n°112595 ;

Que par lettre datée du 16 septembre 2021 reçue à la même date au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours, le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIETES LLP, a exercé pour le compte de sa cliente, la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A, un recours en annulation contre ladite décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif en date du 16 septembre 2021, la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A reproche à la décision déférée par la plume de son mandataire, la non prise en compte de leur Accord de coexistence ;

Que les deux parties en cause s'étant précédemment rencontrées dans divers autres pays et juridictions, ont conclu un accord de coexistence, le 10 décembre 2015 ;

Que les parties ont reconnu qu'elles possèdent toutes deux des droits sur la marque « PUMA » pour certains produits et services ;

Que les considérants à cet égard se lisent comme suit :

(B)Puma Energy et ses affiliés fournissent des biens et services pour et en relation avec l'acquisition, la production, le stockage, le transport, le raffinage, l'approvisionnement, la fourniture, l'importation, l'exportation, la vente en détail, la vente en gros et le soutage de carburants, de lubrifiants , de bitume, d'asphalte, de goudron, de gaz de pétrole liquéfié, de pétrole , de carburant d'aviation, de produits

raffinés, de produits pétrochimiques, d'autres produits pétroliers et de produits dérivés du pétrole, y compris dans les secteurs de l'aviation et de l'industrie pétrolière, y compris dans le secteurs de l'aviation et de la navigation ; ainsi que la construction, la gestion et l'exploitation de terminaux de stockage à terre, de systèmes d'amarrage en mer et d'autres infrastructures marines, de raffineries, de navires de ravitaillement, de stations-service et de magasins de proximité, et la facilitation des paiements en lignes et mobile dans le domaine de l'énergie(Le Biens et Services de Puma Energy) ;

(C) Pu Energy et ses sociétés Affiliées détiennent divers droits déposés et non déposés sur des marques consistant en et/ou contenant un dispositif de chat courant (Le Dispositif de Chat de Puma Energy) et/ou les mots PUMA, PUMA ENERGY, PUMAGAS PUMA, PUMA EXPRESS, PUMA DISESEL, PUMA PETROLEUM, PUMA MOTOCARD, PUMA MAXIMUM POWER, PUMA MAXI et PUMANGOL dans divers pays, dont des exemples sont illustrés dans la partie 1 de l'Annexe 1 (ensemble'' les Marques de Puma Energy'' ;

(D) Puma SE fabrique, distribue et vend des articles de sport, des accessoires de sport, des vêtements, des casques, des chaussures, des accessoires de mode, des sacs à dos, des lunettes, des cosmétiques, des téléphones portables, des étuis pour téléphones portables, des haut-parleurs et des écouteurs, ainsi que des bicyclettes (''les biens de Puma SE'') ;

(E) Puma SE détient divers droits enregistrés et non enregistrés sur des marques consistant en et/ou contenant un dispositif de chat sautant (''le dispositif de chat Puma SE'') et/ou le mot Puma dans divers pays, dont des exemples sont illustrés au schéma 2 (ensemble, ''les marques Puma SE'') ;

Qu'au paragraphe (G) des considérants, il est indiqué que les parties considèrent que leurs marques respectives peuvent coexister sans confusion aux conditions définies dans l'Accord ;

Que les parties ont spécifiquement conclu l'accord pour éviter tout conflit futur concernant l'utilisation et l'enregistrement de leurs marques respectives ;

Que chaque partie a acquis certaines obligations en vertu de l'Accord et que les obligations pertinentes sont les suivantes :

1. Obligations de Puma Energy



Puma Energy doit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d'une copie du présent contrat signée par chaque partie, demander aux registres de marques concernées de modifier les spécifications de toutes ses demandes et enregistrements pour les Marques Puma Energy en ajoutant la phrase : "aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine du sport ou des vêtements de loisirs" ;

Puma Energy ne demandera pas la protection d'une marque Puma Energy en tant qu'enregistrement de marque pour les produits PUMA SE et appliquera la restriction de la clause 1.1. aux spécifications des demandes futures d'enregistrement de Marques Puma Energy ;

Puma Energy ne doit pas utiliser les Marques Puma Energy pour les Produits Puma SE ;

2. Obligations de Puma SE

Puma SE n'utilisera pas les marques PUMA SE pour les biens et services de Puma Energy ;

Puma SE consent à l'utilisation et à l'enregistrement des marques Puma Energy et ses sociétés affiliées, et ne doit pas s'opposer, contester ou entamer ou l'utilisation et l'enregistrement des Marques Puma Energy par Puma Energy et ses affiliés, successeurs, licenciés et cessionnaires en ce qui concerne les Biens et Services de Puma Energy à conditions que cet enregistrement et/ou utilisation soit strictement conforme aux termes de la clause 1 de ce Contrat" (gras-notre emphase) ;

Que la demande de marque qui l'objet du présent recours a été déposée pour des "publications électroniques téléchargeables ; logiciels d'application pour les téléphones mobiles, tables, ordinateurs portables et ordinateurs bureau pour la gestion de l'approvisionnement des stations-service et le commerce des produits pétroliers" (gras-nous soulignons) ;

Que la demande ne porte sur aucun des produits de l'opposant ("les produits de Puma SE") tels que définis dans l'Accord, à savoir "les articles de sport, les accessoires de sport, les vêtements , les coiffures, les vêtements de sport, les accessoires de mode , les sacs à dos, les portefeuilles, les lunettes, les produits cosmétiques, les montres, les téléphones mobiles, les étuis pour téléphones mobiles, les haut-parleurs et écouteurs personnels et les bicyclettes" et est donc conforme aux conditions spécifiques de l'accord de coexistence ;

Que comme la demande d'enregistrement est conforme aux termes de leur contrat pour lui l'opposant a manqué à ses obligations telles que définies dans la clause 2.6 du contrat en introduisant la procédure d'opposition qui a conduit au présent recours ;

Qu'aux termes de la clause 4 du contrat, ledit contrat est applicable dans le monde entier et, par conséquent, également à l'OAPI et l'opposition susmentionnée ;

Que suivant la clause 9, l'Accord prend effet à la date écrite ci-dessus (c'est-à-dire le 10 décembre 2015) et se poursuivre indéfiniment, sauf qu'une partie peut résilier le présent accord ;

Que cet Accord n'étant pas encore été résilié par aucune des parties en toujours en vigueur et devrait être respecté par l'opposant ;

Que l'honorable Commission Supérieure de céans est appelée à considérer cette affaire à travers le prisme de l'Accord qui régit les circonstances particulières qui existent entre les parties à ce différend ;

Que considérer uniquement l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, ne conduit pas à un résultat équitable conforme à l'Accord conclu, car cette approche ne tient pas compte des circonstances factuelles particulières de cette affaire ;

Qu'il ne s'agît pas d'une opposition dans le cours normal des choses entre des parties non liées et ne peut être traitée comme telle ;

Que le fait que les parties ont enregistré et font usage de leurs marques respectives PUMA et PUMA incorporating, qui sont régies par l'Accord, et qu'elles coexistent au niveau international sur cette base, doit être pris en compte dans ce cas d'espèce ;

Que le Directeur Général a commis une erreur d'appréciation en concluant que les produits des parties en classe 9 sont similaires et susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion ;

Que les produits couverts par la spécialisation de la demande du demandeur de la marque limités à ses produits spécifiques d'intérêt ;

Que les marques respectives ne couvrent pas les mêmes produits ou des produits similaires de la classe 9 ;

Que ces produits ne partagent pas de consommateur commun et qu'il n'y a aucun risque de confusion, donc aucune raison pour qu'elles ne puissent pas coexister sur le marché OAPI ;

Que dans des pays tels que l'Afrique du Sud, les marques des parties coexistent sur le registre, dans la même classe, conformément à l'Accord conclu entre elles, sans aucun cas de confusion ;

Qu'elle réitère que sa marque est enregistrable et coexiste avec celle de l'opposant dans les mêmes classes et dans diverses juridictions ;

Que la spécification du demandeur de la marque a été délibérément et soigneusement délimitée ;

Qu'elle a agi conformément aux termes du contrat les liant et qu'il n'a pas violé celui-ci ;

Que les produits couverts par sa demande ne sont pas similaires à ceux couverts par l'enregistrement international de l'opposant désignant l'OAPI et n'entraînent pas de tromperie et/ou de confusion parmi les membres du public ;

C'est pourquoi, elle demande :

- l'annulation de la décision du Directeur Général n°1189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 ;
- le rejet de l'opposition et la confirmation de l'enregistrement de la marque PUMA n°112595 en classe 9 ;
- et la condamnation aux dépens en sa faveur en ce qui concerne l'opposition et le présent recours ;

Mais, qu'advenue l'audience du 28 Mars 2023, le recourant déclare ne plus avoir d'intérêt à son recours ;

Considérant que l'intimé PUMA SE, bien qu'ayant reçu notification du présent recours n'a pas produit des écritures en défense ;

Mais, que cependant, à l'audience du 28 Mars 2023, il a également sollicité la confirmation de la décision querellée ;

Considérant que dans ses écritures datées du 08 février 2022, le Directeur Général de l'Organisation, fait observer d'abord que sa décision a évalué le risque de confusion en prenant en compte les similitudes des marques en cause en rapport avec les produits couverts par celles-ci ;

Que la marque du déposant reproduit à l'identique, la marque de l'opposant ;

Que l'opposition visait les produits suivants de la classe 9 : « Downloadable electronic publications : application software for mobile phones, tablets, laptops and desktops for the management of service station supply and traine of petroleum products » ;

Que la marque de l'opposant est enregistrée pour les produits suivants de la classe 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images ; amplificateurs audio ; haut-parleurs audio ; station d'accueil électroniques, tablettes électroniques, lecteurs MP3, MP4 téléphones cellulaires, Smartphones et montre à puce ; caméra vidéo à magnéscope intégré ; logiciels informatiques ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour traitement d'images, de graphiques, d'audio, de vidéos, de nombres et de textes ainsi que pour l'envoi et la réception de messages électroniques, de graphiques, d'images, de contenus audio et audiovisuels ; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour création, l'enregistrement, la gestion, l'édition, l'organisation, le téléchargement montant, le téléchargement descendant, l'accès, la visualisation, la publication, l'affichage, le taggage, la modification, le transfert, la liaison, le stockage et l'utilisation de données et d'information(...) » ;

Que les produits couverts par la marque du déposant apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux couverts par celle de l'opposant ;

Que le Directeur Général conclu qu'il s'agit tous des produits de même nature en l'occurrence des produits informatiques et électroniques ;

En la forme,

Considérant que le recours formé par la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A, représentée par le Cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP, mandataire agréé, est régulier ;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond,

Considérant qu'à l'audience du 28 mars 2023, le recourant a clairement signifié à la Commission de céans dans ses observations orales qu'il n'a plus d'intérêt à son recours ;

Que ses observations doivent s'analyser en un désistement d'instance ;

Qu'il y a lieu de lui en donner acte et par voie de conséquence confirmer la décision n°1189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « PUMA » n°112595 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ;

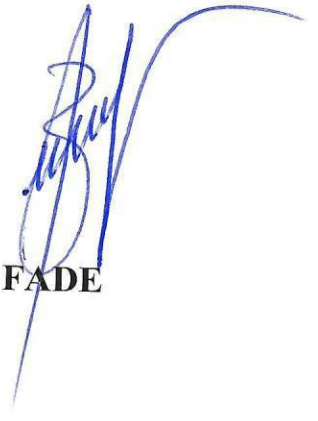
En la forme : **Reçoit la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP, mandataire agréé en son recours ;**

Au fond : **Lui donne acte de son désistement d'instance ;
En conséquence, confirme la décision n°1189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 11 juin 2021 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « PUMA » n°112595 ;**

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 30 mars 2023



Le Président,




Aristide Camille FADE

Les Membres :



Bertrand Quentin KONDROUS



Noël KOLOMOU