

DECISION N° 1189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « PUMA » n° 112595

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° 112595 de la marque « PUMA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 août 2020 par la société PUMA S.E, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER INC/GWAFOR & PARTNERS SARL ;

Attendu 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 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la société PUMA S.E fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « PUMA » n° 108111 (MD n° 1459903) déposée le 29 novembre 2018 dans les classes 9 et 14 ;

Que sa marque est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

Qu'étant la première à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l'article 5 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit de propriété exclusif sur sa marque en rapport avec les produits couverts par son enregistrement conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ; qu'elle a également le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires à celui pour lequel sa marque a été enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 3 (b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui, 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 le terme « PUMA » de la marque de l'opposant fait référence à sa marque ; que les marques en conflit produisent une impression d'ensemble hautement similaire ; que cette similarité peut faire penser au consommateur qu'il existe une association entre leurs titulaires ;

Que par ailleurs, les produits de la classe 9 du déposant sont identiques ou hautement similaires à ceux couverts par sa marque ; que cela renforce le risque de confusion ; qu'il s'agit d'une mauvaise foi du déposant qui a voulu tirer profit du succès de sa marque sur le marché ;

Qu'en conséquence, elle sollicite la radiation en classe 9 de l'enregistrement n° 112595 de la marque « PUMA » ;

Attendu que la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP fait valoir en réponse que l'opposition doit être rejetée dans la mesure où la marque PUMA lui appartient ; que l'opposant se fonde sur un enregistrement international pour faire opposition ; qu'elle n'apporte pas la preuve de l'existence de cet enregistrement à l'OAPI ;

Qu'elle a ouvert le premier bureau PUMA au Congo en 2002 ; que depuis lors, elle commercialise ses produits sous cette marque dans plusieurs pays de l'espace OAPI ; que le 10 décembre 2015, elle a signé un accord de coexistence avec l'opposante ; que les parties ont reconnu leurs droits sur la marque PUMA concernant certains produits et services ; qu'elle est propriétaire de plusieurs autres marques PUMA à l'OAPI enregistrées sous les numéros 112594, 52978, 112593 ; que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon l'Accord de Bangui ;

Que par ailleurs, même si les marques présentent des similitudes phonétiques et visuelles, les produits couverts par sa marque en classe 9 ne sont pas similaires à ceux de la marque internationale de l'opposant ; que chaque titulaire a sa part de marché et une clientèle bien ciblée ; qu'il ne saurait y avoir risque de confusion ;

Attendu que l'opposition porte sur 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 the trading of petroleum products » ;

Que la marque 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; stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, tablettes électroniques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, smartphones et montres à puce; caméras vidéo à magnétoscope intégré; logiciels informatiques; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour le 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 la 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'informations (...) » ;*

Attendu que les produits couverts par la marque du déposant apparaissent identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux couverts par ceux de l'opposant ; qu'il s'agit tous des produits informatiques et électroniques ;

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :



Marque de l'opposant
Marque n° 108111



Marque querellée
Marque n° 112595

Attendu que du point de vue visuel, la marque querellée est une reproduction à l'identique de la marque de l'opposant ;

Que du point de vue phonétique, les marques en conflit se prononcent de la même manière ; que cela n'est pas contesté par le déposant ;

Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires en conflit prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits

identiques et similaires de la même classe 9, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ; que ce risque de confusion inclut le risque d'association dans la mesure où le consommateur pourrait penser que les titulaires sont liés économiquement,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement de la marque « PUMA » n° 112595 formulée par la société PUMA S.E est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 112595 de la marque « PUMA » est partiellement radié en classe 9.

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

Article 4 : la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A, titulaire de la marque « PUMA » n° 112595, 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 11 juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**