

DECISION N° 971/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » n° 101420

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° 101420 de la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 1^{er} février 2019 par la société PUMA S.E, représentée par le cabinet NICO HALLE & Co. Law Firm ;
- Vu** la lettre n° 072/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG 12 février 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » n° 103655 ;

Attendu que la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » a été déposée le 16 mars 2018 par l'ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FOOTBALL CLUB et enregistrée sous le n° 101420 dans la classe 41, ensuite publiée au BOPI n° 09 MQ/2018 paru le 28 septembre 2018 ;

Attendu que la société PUMA SE fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des enregistrements des marques ci-après à l'OAPI :

- JUMPING PUMA & Device n° 17567 déposée le 25 octobre 1977 dans les classes 18, 25 et 28 ;
- Logo n° 66194 déposée le 03 novembre 2010 dans la classe 9 ;
- PUMA Logo n° 95805 déposée le 12 décembre 2016 dans les classes 3, 18 et 25 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque internationale « PUMA Logo » à l'OAPI, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de comme l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de

Bangui ; qu'elle a le droit exclusif d'utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l'enregistrement ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher l'utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » n° 101420 présente des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle manifestes avec sa marque antérieure qui peuvent à plusieurs égards, créer un risque de confusion avec cette dernière lorsqu'elle est utilisée pour les services de la classe 41; que cette marque a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 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 cette marque porte atteinte à sa marque notoire « JUMPING CAT Device » antérieure ; qu'elle a été déposée en violation tant des dispositions de l'article 6bis de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle, que celles de l'article 16 (3) de l'Accord ADPIC ;

Que la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » n° 101420 est du point de vue visuel similaire à ses marques notoires et de renommée internationale « JUMPING CAT Device » de telle sorte que les consommateurs d'attention moyenne peuvent considérer que la marque postérieure ne constitue qu'une extension de sa marque antérieure, toute chose qui est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine et la provenance de ces services ;

Que du point de vue conceptuel sa marque complexe est constituée d'un logo et d'un nom « JUMPING CAT Device » ; que la marque contestée est aussi une marque complexe constituée d'un logo et d'un nom « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC » ; que le terme « PANTHERE » qui figure dans l'élément verbal de la marque du déposant est la traduction française du mot anglais « PANTHER » qui rappelle à l'esprit ses marques antérieures étant donné que la panthère appartient à la grande famille des gros chat d'Asie, d'Afrique et d'Amérique ; que cette quasi-identité conceptuelle est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; que ce risque de confusion est renforcée par le fait que l'appréciation d'ensemble des signes fait apparaître de fortes similitudes visuelle et intellectuelle ; que la différence qui résulterait des éléments verbaux

qui figurent dans la marque du déposant n'est pas suffisante pour supprimer la très forte similarité des éléments visuels dérivant de la représentation des logos du « JUMPING CAT Device » des marques en conflit ;

Que ses marques internationales antérieures « JUMPING CAT Device » ont aussi été déposées dans la classe 41 pour couvrir les mêmes services que ceux couverts par la marque du déposant ; que les marques en conflit présentent plus de ressemblances que de différences et la confusion est donc susceptible de se produire ; qu'il existe non seulement un risque de confusion mais aussi un risque d'association évident entre les deux marques ; qu'en outre sa marque bénéficie d'une renommée dans les Etats membres de l'OAPI et à travers le monde où elle est bien connue d'une fraction majoritaire du monde du sport en général et du football en particulier ; qu'il y a lieu de radier la marque postérieure qui porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs conformément à l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

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



Marque n° 95805
Marque de l'opposant



Marque n° 101420
Marque du déposant

Attendu que l'ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FOOTBALL CLUB n'a pas réagi, dans les délais à l'avis d'opposition formulée par la société PUMA SE ;

Mais attendu que les droits conférés à la société PUMA SE par l'enregistrement des marques « PUMA Logo » n° 95805, n° 17567 et n° 66194 s'étendent aux droits d'empêcher l'utilisation par les tiers de signes identiques ou similaires pour les produits des classes 3, 9, 18 et 25 ; qu'ils ne s'étendent pas aux services différents de la classe différente 41, en raison du principe de la spécialité des marques ; en ce que les services de la classe 41 ne sont ni identiques, ni similaires, encore moins complémentaires aux produits des classes 3, 9, 18 et 25 couverts par les droits antérieurs invoqués ;

Attendu en outre que conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, le contentieux de la notoriété des marques relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire dans les Etats membres et non de l'Organisation ; qu'il y a lieu de renvoyer la société PUMA S.E à mieux se pourvoir,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 101420 de la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » formulée par société PUMA SE. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à l'enregistrement n° 101420 de la marque « ASSOCIATION PANTHERE SPORTIVE DU NDE FC + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.

Article 3 : La société PUMA SE, 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU