

**DECISION N° 258/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ**

**Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque  
« PUMA & Device » n° 72692**

**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° 72692 de la marque « PUMA & Device »
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 25 juin 2014 par la société GRUPO PUMA, S.L., représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;

**Attendu que** la marque « PUMA & Device » a été déposée le 11 septembre 2012 par la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A., et enregistrée sous le n° 72692 pour les produits des classes 4 et 19, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2013 paru le 27 décembre 2013 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société GRUPO PUMA, S.L. fait valoir qu'elle est titulaire de la marque « GRUPO PUMA Logo & Device » n° 44040, déposée le 20 avril 2001 dans la classe 19 ;

**Que** cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l'Accord de Bangui ;

**Que** la gamme actuelle de produits de l'opposant est vaste et comprend, entre autres, les colles à carrelage, les mortiers, les coulis de carreaux en céramique, les adhésifs, les amorces, la peinture, du caoutchouc, l'isolation et le système d'étanchéité ;

**Que** l'opposant a utilisé sa marque « GRUPO PUMA » par rapport à ses produits en classe 19 dans les Etats membres de l'OAPI et du fait de cette utilisation, sa marque est associée à ces produits ;

**Que** selon les 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** l'élément dominant des deux marques en conflit est le mot « PUMA » et les marques ont un dessin de « PUMA », qui les rendent visuellement similaires ; que les produits couverts dans les classes 4 et 19 par la marque du déposant sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque de l'opposant, ce qui amènera le public à penser que les produits des deux titulaires sont les mêmes ;

**Qu'**aux termes de l'article 3 (d) de la même Annexe, une marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés » ;

**Attendu que** la société PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A., fait valoir dans son mémoire en réponse que les deux signes en conflit coexistent dans l'espace OAPI depuis 2005 ; que les produits couverts par la classe 4 de la marque « PUMA & Device » du déposant renvoient aux produits du domaine du pétrole et ses dérivés, qui sont

différents des produits de la classe 19 de l'opposant, lesquels couvrent notamment les produits de construction ;

**Que** pour préserver la fonction de garantie d'identité d'origine des produits ou services très proches, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ; qu'en l'espèce, il n'existe aucune similarité entre les produits couverts par les marques en conflits par leur nature, leur mode de fabrication, leur mode de consommation et leur mode de distribution ;

**Que** le déposant a déposé les marques nominales suivantes et qui sont encore en vigueur :

PUMA n° 52978 du 09 juin 2005 en classe 37 et 39 ;

PUMA n° 51953 du 09 juin 2005 en classe 4 ;

PUMA EXPRESS & Device n° 51955 du 09 juin 2005 en classe 4 ;

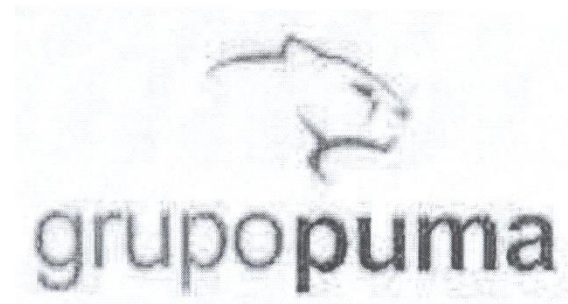
PUMAGAS Device n° 52979 du 09 juin 2005 en classes 37 et 39 ;

**Que** ces dépôts antérieurs n'ont fait l'objet d'aucune contestation et bénéficient des droits acquis ; que c'est donc conformément au droit d'usage reconnu au titulaire de la marque par l'article 7(1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sur les signes identiques ou similaires que la société PUMA

ENERGY INTERNATIONAL S.A. a procédé au dépôt de la marque PUMA & Device, qui n'est qu'une continuité dans l'usage des signes déjà déposés ;

**Que** la situation de coexistence des marques est connue de la société GRUPO PUMA, S.L. parce que plusieurs marques avec le mot « PUMA » ont été déposées par différents titulaires et sont en vigueur ; que ce terme est devenu usuel dans l'espace OAPI et ne saurait être assimilé à un signe notoire au regard de la loi ;

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



Marque n° 44040

Marque de l'opposant



Marque n° 72692

Marque du déposant

**Attendu que** la coexistence entre les marques des deux titulaires, invoquée par le déposant ne peut être prise en considération dans le cas d'espèce ; que ses droits antérieurs

sur les marques n° 51953, 51955, 52978 et 52979 concernant les produits et services des classes 4, 37 et 39, qui ne sont pas identiques, ni similaires, encore moins complémentaires aux produits de la classe 19 ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances intellectuelles prépondérantes (image et nom renvoient à la même réalité : le

« PUMA ») par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 19, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés,

### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à l'enregistrement n° 72692 de la marque « PUMA & Device » formulée par la société GRUPO PUMA, S.L. est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, l'enregistrement n° 72692 de la marque « PUMA & Device » est radié partiellement en classe 19.

**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 & Device » n° 72692, 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 31/12/2015

LE DIRECTEUR GENERAL,

**Paulin EDOU EDOU**