

# DECISION N°655/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

## Portant radiation de l'enregistrement de la marque « FIGURATIVE» n° 99467

### 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° 99467 de la marque figurative;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 07 août 2018 par la société PUMA SE, représentée par le cabinet Spoor & Fisher inc Ngwafor & Partners Sarl;
- Vu** la lettre n° 0944/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/MAM du 30 août 2018 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « FIGURATIVE» n° 99467;

**Attendu que** la marque «FIGURATIVE» a été déposée le 10 août 2016 par la société LES 7 DRAGONS et enregistrée sous le n° 99467 pour les produits de la classe 25, ensuite publiée au BOPI N° 05MQ/2018 paru le 16 juin 2018;

**Attendu que** la société PUMA SE fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes:

- JUMPING PUMA DEVICE n°17567 du 25 octobre 1977, dans les classes 18, 25 et 28,
- PUMA & JUMPING PUMA DEVICE n° 33171 du 22 septembre 1993 dans les classes 14, 18, 25 et 28;

**Que** le titulaire de la marque querellée a violé les dispositions textuelles et son droit antérieur conformément à l'article 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose que la propriété de la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt; qu'au vu de l'antériorité de ses marques, il est en droit d'interdire toute utilisation susceptible de créer la confusion;

**Que** la marque querellée est identique ou similaire à sa marque précisément la marque n° 17567 qui est représentée par un tigre qui bondit et attrape un ballon

de football avec sa gueule et ses deux pattes avant et celle du demandeur également représentée par un tigre qui bondit; que cela laisserait croire au consommateur que la marque querellée est une autre création lui appartenant donc susceptible d'induire en erreur le public sur l'origine des produits de l'article 3 (d) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui;

**Que** certaines classes couvertes par les marques en conflit sont les mêmes; qu'en réalité il y' aurait confusion dans l'esprit du consommateur au sens de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui;

Que la marque du défendeur est une infraction à l'article 2 alinéa (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui car pas distinctive pour des produits couverts, mais s'inscrit dans une démarche de profiter injustement des avantages et réputation attachés à sa marque;

**Attendu que** la société LES 7 DRAGONS dans sa réponse souligne que la base légale ayant servi de moyens de l'opposition est fausse étant entendu que l'article 2 visé renvoi à la définition des signes admis en tant que marque; que l'OAPI n'a pas qualité pour juger de la déloyauté d'une partie et que cela relève de l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui; et l'article 1382 du Code Civil; que l'Organisation n'est pas juge de la concurrence déloyale;

**Que** de l'analyse des dispositions 3 et 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ayant motivées l'argumentaire du demandeur, le droit à un usage exclusif de la marque ne peut résulter que de deux conditions: identité ou similarité des marques, et des produits ou services;

**Que** sur le plan visuel, les marques du demandeur sont représentées par un "PUMA" qui bondit alors que celle du défendeur représente certes un tigre avec sept rainures qui bondit mais qui attrape un ballon de football, avec sa gueule et ses deux pattes avant;

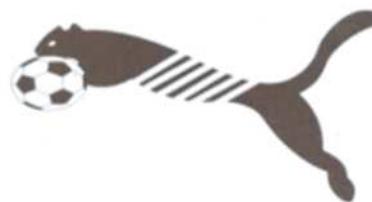
**Que** les éléments distinctifs notamment le ballon de football, les rainures et la race de félin sont des éléments de dissemblance des marques en conflit;

**Que** sur le plan conceptuel, il résulte une différence de perception entre les marques en conflit.

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



Marques n° 17567 et 33171  
de l'opposant



Marque n° 99467  
du défendeur

**Attendu que** les signes en présence présentent plus de ressemblances visuelle et conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences, que les deux marques ont en commun la représentation d'un félin qui bondit ce qui accentue le risque de confusion;

**Que** sur le plan conceptuel, l'on pourrait croire que la marque querellée est une variante de la marque de l'opposant; qu'il y a lieu de noter que le risque de confusion existe entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classes 25, pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en même temps,

### **DECIDE:**

**Article 1:** L'opposition à l'enregistrement n° 99467 de la marque « FIGURATIVE » formulée par la Société PUMA SE, est reçue en la forme.

**Article 2:** Au fond, l'enregistrement n° 99467 de la marque « FIGURATIVE » est radié.

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

**Article 4:** La société LES 7 DRAGONS, titulaire de la marque «FIGURATIVE» n° 99467, 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 09 mai 2019

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**