

DECISION N° 599/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation de l'enregistrement de la Marque « BIG BOSS » n° 89037

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° 89037 de la marque « BIG BOSS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 novembre 2016 par la société Hugo Boss, représentée par le Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners Sarl ;

Attendu que la marque « BIG BOSS » a été déposée le 29 avril 2016 par la société Cutimex International Ltd et enregistrée sous le n° 89037 dans les classes 17 et 18, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2016 paru le 29 août 2017 ;

Attendu que la société Hugo Boss fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est titulaire des enregistrements des marques ci-après :

- BOSS n° 28851 déposée le 30 mars 1989 dans les classes 9, 18 et 25 ;
- BOSS HUGO BOSS Logo n° 32910 déposée le 23 juin 1993 dans les classes 9, 14, 18, 25 et 28.

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe leur ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque du déposant est constituée du terme « BIG BOSS » et d'une vignette ; que cette marque reprend le terme d'attaque « BOSS » de sa marque n° 28851 et l'un des termes de sa marque n° 32910 ; que le mot « BOSS » est du

point de vue visuel, phonétique et conceptuel identique ou très similaire à ses marques antérieures ; que l'adjonction du terme descriptif « BIG » dans la marque du déposant ne supprime pas le risque de confusion qui existe entre les marques en conflit étant donné que celles-ci produisent une impression d'ensemble identique de telle sorte que leur coexistence n'est pas admise sur le marché ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent tous les produits identiques et similaires des classes 17 et 18 ; que ces produits, en raison de nature, leur usage et leur destination disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation et ont les mêmes points de vente ; que l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est 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 la coexistence des marques « BIG BOSS » et « BOSS HUGO BOSS Logo » des deux titulaires sur le marché pour la commercialisation des produits identiques ou similaires est susceptible d'entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui se méprendrait sur les produits concernés et sur leur origine ;

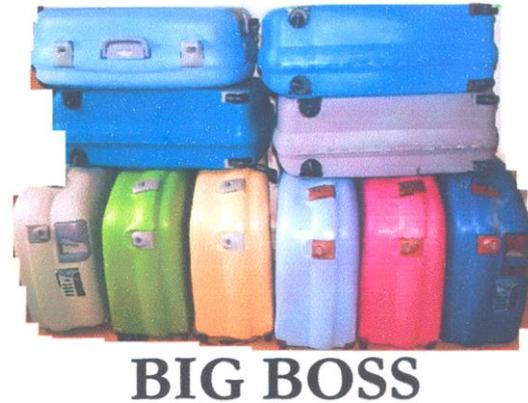
Attendu que la société Cutimex International Limited fait valoir dans son mémoire en réponse que la procédure d'opposition vise à sanctionner un enregistrement d'une marque frauduleuse, soit par son identité, soit par sa similarité à un autre enregistrement antérieur ; que la société Hugo Boss, si elle a plusieurs marques enregistrées à l'OAPI, elle devait désigner la marque qui, d'après elle, est susceptible de souffrir ou contre laquelle le risque de confusion ou de tromperie est élevé quitte à elle d'introduire plusieurs actions si ce risque se fait sentir contre autant de ses marques ; que ne l'ayant pas précisé ou désigné, l'opposant a violé les dispositions légales et son action doit être déclarée irrecevable ;

Qu'il n'existe pas un risque de confusion entre les marques « BIG BOSS » n° 89037 et « BOSS HUGO BOSS Logo » n° 32910 ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel les marques présentent plus de différences que de ressemblances et la confusion ne peut pas se produire ; qu'il y a lieu de rejeter l'opposition comme étant non fondée ;

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

BOSS
HUGO BOSS

Marque n° 32910
Marque de l'opposant



Marque n° 89037
Marque du déposant

Attendu que la demande d'opposition à l'enregistrement d'une marque peut être basée sur un ou plusieurs droits enregistrés antérieurs ;

Attendu que les produits de la classe 17 de la marque « BIG BOSS » n° 89037 du déposant sont similaires à ceux de la classe 18 de la marque « BOSS HUGO BOSS Logo » n° 32910 de l'opposant ;

Attendu que la marque du déposant reprend l'élément verbal d'attaque et déterminant des marques antérieures de l'opposant ; que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 18, et aux produits similaires de la classe 17 du déposant avec ceux de la classe 18 de l'opposant, 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,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 89037 de la marque « BIG BOSS » formulée par la société Hugo Boss est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 89037 de la marque « BIG BOSS » est radié.

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

Article 4 : La société Cutimex International Limited, titulaire de la marque « BIG BOSS » n° 89037, 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 03 décembre 2018

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**