

COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI

= = = = =

Session du 23 au 31 octobre 2017

DECISION N° 228/OAPI/CSR

COMPOSITION

Président : Monsieur MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir
Membres : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ
 Monsieur Hyppolite TAPSOBA
Rapporteur : Monsieur Amadou Mbaye GUISSÉ

**Sur le recours en annulation de la décision n°
0265/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de
l'opposition a l'enregistrement n°75160 de la marque « LUCA BOSSI +
Logo »**

LA COMMISSION

Vu L'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ;

Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 ;

Vu La décision n° 0265/OAPI/DG/DGADAJ/SAJ sus-indiquée ;

Vu Les écritures des parties ;

Oui Monsieur Amadou Mbaye GUISSSE en son rapport ;

Oui les parties en leurs observations orales ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le 8 mai 2013, la société YIWU SOURCE OF BEAUTY COSMETICS Co. Ltd a déposé, à l'OAPI, la marque « LUCA BOSSI Logo » qui a été enregistrée sous le n° 75160 pour les produits de la classe 3, puis publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 9 juin 2014 ;

Considérant que le 9 décembre 2014, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co, se disant titulaire de la marque « BOSS » n° 28925, déposée le 20 avril 1978, dans la classes 3, a formé opposition contre ledit enregistrement, en ce que « *la marque querellée est similaire à celle de l'opposant, et le mot BOSS est l'élément dominant de la marque du déposant, «LUCA» étant un nom commun italien; que l'élément figuratif contenu dans la marque querellée n'est pas distinctif et ne permet pas de distinguer la marque du déposant avec celle de l'opposant; qu'en raison de la réputation attachée à la marque de l'opposant, le public sera trompé en croyant que les produits portant la marque BOSSI du déposant sont une extension des produits de l'opposant; que la marque querellée n'est pas capable de distinguer les produits du déposant avec ceux de l'opposant et viole par conséquent les dispositions de l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui;*

que la marque querellée ressemble à celle de l'opposant, ce qui est susceptible de créer la confusion en violant les dispositions de l'article 3 (b) de la même Annexe; que le dépôt de la marque «LUCA BOSSI » a été fait de mauvaise foi » ;

Considérant que par la décision susvisée, le Directeur général a rejeté l'opposition à l'enregistrement de la marque « LUCA BOSSI Logo » n°75160 ;

Considérant que par requête enregistrée le 29 avril 2016 à l'OAPI, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co a sollicité l'annulation de cette décision ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co a soutenu deux griefs tirés respectivement :

1°) **de ses droits sur sa marque notoire**, en ce que, connue aussi bien à l'échelle internationale que dans l'espace OAPI, ainsi qu'en attesteraient diverses pièces versées au dossier dont des imprimés du site de l'opposant, des images de l'utilisation de la marque BOSS, des exemples de publicités d'une large gamme de parfums « BOSS », ainsi qu'une décision du tribunal de

grande instance de Paris ayant prononcé la radiation sur la demande de l'opposant de la marque « LUCA BOSSI » du déposant aux motifs, « entre autres, *qu'ayant à l'esprit la similarité des marques en question, les deux étant caractérisées par l'utilisation commune de l'élément «BOSS », de même que la similarité des produits des parties en classe 3, la marque du déposant doit être invalidée* », la réputation à grande échelle de la marque « BOSS », utilisée pour les produits de la gamme de parfums toutes avec des noms qui comportent le mot «BOSS» (comme BOSS ORANGE, HUGO BOSS, BOSS NUIT), ne laissera pas indifférents les consommateurs en présence des parfums de la marque «LUCA BOSSI», dont l'aspect dominant est « BOSSI » qui est presque identique à la marque de l'opposant «BOSS»... ; le fait que Luca est un prénom est également suggestif, considérant que la marque est connue comme HUGO BOSS, et Hugo a une réputation en tant que marque, et est aussi un prénom courant. Les noms et marques LUCA BOSSI et HUGO BOSS comportent donc un nom à quatre lettres chacun, Luca et Hugo, et les marques presque identiques BOSSI et BOSS » ;

2°) **du risque de confusion et la possibilité qui en résulte de contrefaçon et de violation des droits**, en ce que « plusieurs parfums du déposant ressemblant de près aux marques de parfums notoires, leurs emballages et leur design, l'adoption de la marque LUCA BOSSI a été faite avec l'intention de se référer et tirer avantage de la réputation des marques BOSS et HUGO BOSS ; que « conceptuellement, si le déposant devait utiliser la marque LUCA BOSSI d'une manière similaire à l'utilisation de la marque BOSS de l'opposant, un consommateur non avisé familier de la seconde pourrait la première pour une extension de la gamme de parfums BOSS de l'opposant, dès lors qu'il n'y a pas de limitation, par exemple, de couleur, aux manières dont le déposant pourrait faire usage de la marque LUCA BOSSI, qui est l'aspect le plus dominant de sa marque (le logo LB n'étant pas l'aspect par lequel les consommateurs identifieraient la marque) et rien ne l'empêche d'utiliser la marque de manière à violer les droits de l'opposant ... ; qu'une telle utilisation de la marque LUCA BOSSI par le déposant, étant susceptible de constituer le délit de contrefaçon, puni par l'Accord de Bangui, ladite marque ne devrait pas être enregistrée » ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la société YIWU SOURCE OF BEAUTY COSMETICS Co. Ltd, a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité du recours de la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. pour avoir déposé un dossier incomplet ne comportant aucune demande d'annulation de la décision du directeur général de l'OAPI et, sur le fond, l'absence d'un fondement juridique dudit recours, en ce que, d'une part, la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit laisse apparaître des différences rendant impossible tout risque de confusion entre les marques en conflit et, d'autre part, en produisant une jurisprudence française qui ne traite pas d'un cas d'opposition entre les deux titulaires, mais d'une procédure dans laquelle il a été demandé et obtenu du tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société défenderesse pour la non exploitation sérieuse de sa marque en France et non la radiation de la marque comme en matière d'opposition, la société requérante tente, de mauvaise foi, de créer la confusion et de surprendre éventuellement la Commission Supérieure de Recours ;

Considérant que le Directeur général de l'OAPI a fait observer que « la notoriété d'une marque est

invoquée devant le tribunal et non devant l'Organisation. En effet, l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que « *le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne* » ; que l'article 18 alinéa 1^{er} de l'annexe III dispose que l'opposition doit être fondée sur une violation de l'article 3 de ladite annexe ou sur un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant qu'en vertu du principe de la territorialité de protection en matière des droits de propriété intellectuelle, l'appréciation du risque de confusion ou de la notoriété faite en France ne s'impose pas sur le territoire OAPI ; qu'une marque notoire en France n'est pas nécessairement notoire sur le territoire OAPI ; que l'appréciation du risque de confusion est une question de fait ; qu'il appartient à la Commission Supérieure de Recours d'apprécier à nouveau les deux signes et d'en tirer une conclusion » ;

En la forme *indication constituant la*

Considérant qu'il résulte clairement de la requête enregistrée le 29 avril 2016 au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) que la société demanderesse a expressément sollicité l'annulation de la décision n° 0265/OAPI/DG/DGA/DAJ-/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LUCA BOSSI Logo » n°75160 ;

Que de même, les autres formalités exigées par l'article 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours et la résolution n°12 du Conseil d'administration de l'OAPI du 4 décembre 1998 ont été accomplies ;

Qu'il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3, a) et b) de l'annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, une marque ne peut être valablement enregistrée si, d'une part, « elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou

désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit » et, d'autre part, « 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 selon ces textes, l'identité de la classe dans laquelle sont déposées deux ou plusieurs marques n'est une cause de non admission de l'enregistrement de l'une ou des autres marques que si, entre autres conditions, la ou les marques dont l'enregistrement est contesté par un titulaire d'un droit antérieur enregistré ne présente aucun caractère distinctif ou bien recèle un risque de confusion ou de tromperie ;

Considérant que l'article 18, 1) du même texte ajoute que « tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels

doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieurement appartenant à l'opposant » ;

Considérant que pour rejeter l'opposition à l'enregistrement de la marque « LUCA BOSSI Logo » n°75160, la décision attaquée énonce « *que compte tenu des différences visuelle et phonétique (d'une part, une marque verbale et, d'autre part, une marque semi-figurative qui se traduit par une impression d'ensemble différente pour les deux marques, prononciation d'un trait de la marque « BOSS» de l'opposant, lecture séquencée de la marque du déposant en quatre syllabes «LU-CA-BO-SSI) prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 3, il n'existe pas 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 par ces énonciations, le Directeur général de l'OAPI, dont les prérogatives en matière d'opposition ne sont pas étendues au pouvoir d'assurer la protection de la notoriété d'une marque, laquelle doit être recherchée, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, devant les tribunaux des Etats parties, a fait une exacte application des dispositions précitées ;

D'où il suit que le recours formé par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co contre la décision n° 0265/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LUCA BOSSI Logo » n°75160, doit être rejeté et ladite décision confirmée ;

PAR CES MOTIFS ;

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressort ;

En la forme : Reçoit la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co, en son recours ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Confirme la décision du Directeur général de l'OAPI n° 0265/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 31 décembre 2015 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque « LUCA BOSSI Logo » n°75160 dans la classe 3.

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 30 octobre 2017

Le Président,

MAÏ MOUSSA Elhadji Basshir

Les Membres :

M. Amadou Mbaye GUISSÉ

M. Hyppolite TAPSOBA