

DECISION N° 0105/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « BOSS » n°41080.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINNE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
- Vu** l'Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ;
- Vu** l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 15 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°41080 de la marque « BOSS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 16 novembre 2000 par la Société Hugo Boss A.G., représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS;
- Vu** la lettre n°1875/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 22 août 2001 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BOSS » n°41080 ;

Attendu que la marque « BOSS » a été déposée le 04 juin 1999 au nom de la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, représentée par le Cabinet CAZENAVE, et enregistrée sous le n°41080 dans les classes 14 et 34, puis publiée dans le BOPI n°1/2000 du 16 mai 2000 ;

Attendu que la Société Hugo Boss A.G., est titulaire des marques « BOSS HUGO BOSS logo » et « HUGO HUGO BOSS logo » déposées le 23 juin 1993, et respectivement enregistrées sous les n°32910 et 32911 dans les classes 9, 14, 18, 25 et 28, puis publiées dans le BOPI n°3/1994 ; que le renouvellement de ces enregistrements a été demandé le 20 juin 2003 ;

Attendu qu'au soutien de son opposition, la Société Hugo Boss A.G. invoque l'atteinte à ses droits antérieurs et le risque de confusion entre les produits identiques ou similaires couverts en classe 14 par les marques des deux titulaires ; qu'elle fait valoir que ses marques enregistrées à l'OAPI et à travers le monde sont utilisées et bien connues du public longtemps avant le dépôt de la marque contestée ;

qu'elle soutient en outre que la marque « BOSS » n°41080 est déceptive ; que l'enregistrement en classe 34 ne supprime pas le risque de confusion ; qu'il est admis en jurisprudence le risque de confusion entre des marques enregistrées dans des classes différentes ; que le consommateur pourrait penser que les produits ou services proviennent de la même source ; qu'il n'est pas du reste étonnant qu'une entreprise étende sa production à d'autres produits ; qu'elle conclut que le dépôt contesté vise uniquement à tirer indûment profit de la notoriété des marques de l'opposante ; qu'elle en sollicite la radiation totale ;

Attendu que la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH a déposé ses écrits en réplique à l'Organisation le 11 décembre 2003, au-delà du délai de trois mois prévu par les textes ; que cette réaction hors délai est assimilée à une absence de réaction ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°41080 de la marque « BOSS » formulée par la Société Hugo Boss A.G. est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « BOSS » n°41080 est radiée.

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

Article 4: La Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH., titulaire de la marque « BOSS » n°41080 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004

(é) Anthioumane N'DIAYE