

DECISION N°351/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « ABDABOSS » n°81671

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°81671 de la marque « ABDABOSS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 03 mars 2016 par la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG, représentée par le Cabinet Spoor & Fisher Inc. ;

Attendu que la marque « ABDABOSS » a été déposée le 27 février 2015 par Monsieur Coulibaly Abdramane et enregistrée sous le n°81671 dans les classes 3, 14 et 25, ensuite publiée au BOPI n°2MQ/2015 paru le 07 octobre 2015 ;

Attendu que la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est propriétaire des enregistrements des marques ci-après, suite à un contrat de cession totale conclu avec la société Hugo Boss AG régulièrement inscrit le 26 avril 2005 :

- BOSS n°28851 déposée le 30 mars 1989 dans les classes 9, 18 et 25 ;
- HUGO BOSS n°65843 déposée le 02 septembre 2010 dans les classes 3, 9 et 18
- HUGO BOSS n°32911 déposée le 23 juin 1993 dans les classes 9 et 14
- BOSS HUGO n°32910 déposée le 23 juin 1993 dans les classes 9, 14, 18, 25 et 28 ;
- BOSS n°28925 déposée le 20 avril 1989 dans la classe 3 ;

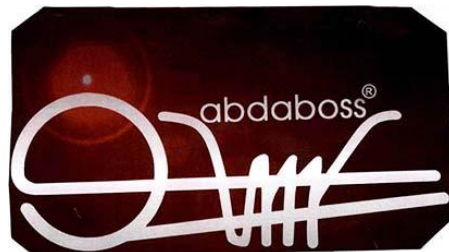
Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l'article 5 alinéa 1^{er} de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ; qu'elle dispose d'un droit exclusif d'utiliser ses marques ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, 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 conformément à l'article 7 de l'Annexe III dudit Accord ;

Que la marque « ABDABOSS » n°81671 du déposant incorpore le terme « BOSS » qui est l'élément d'attaque de ses marques antérieures ; qu'elle présente des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle avec cette dernière, qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion ; que l'adjonction du préfixe « ABDA » et les autres éléments figuratifs ne suppriment pas ce risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui sera induit en erreur sur l'origine des produits concernés ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent les produits identiques et similaires des classes 3, 14 et 25 ;

Que la coexistence des marques sur le marché ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour le consommateur et les milieux commerciaux qui seront amenés à croire que la marque « ABDABOSS » n°81671 n'est qu'une extension de la gamme de ses produits ; que ces produits sont commercialisés côte à côte dans les marchés et supermarchés et disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de la marque postérieure déposée en violation de ses droits enregistrés antérieurs ;

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

HUGO BOSS



Marque n°28925 & n°32910

Marque n°81671

Marque de l'opposant
Marque du déposant

Attendu que Monsieur Coulibaly Abdramane n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG ; que les dispositions de l'article 18 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°81671 de la marque « ABDABOSS » formulée par la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n°81671 de la marque « ABDABOSS » est radié.

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

Article 4 : Monsieur Coulibaly Abdramane, titulaire de la marque « ABDABOSS » n°81671, 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 29/12/2016

(é) Paulin EDOU EDOU