

DECISION N° 967/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « BIG BOSS » n° 103632

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° 103632 de la marque « BIG BOSS » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2019 par la société HUGO BOSS, représentée par le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ;
- Vu** la lettre n° 0771/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG/NNG 08 juillet 2019 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BIG BOSS » n° 103632 ;

Attendu que la marque « BIG BOSS » a été déposée le 27 juillet 2018 par la société ZULA GENERAL TRADING et enregistrée sous le n° 103632 dans les classes 3, 4, 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 12 MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;

Attendu que la société HUGO BOSS fait valoir au soutien de son opposition qu'elle est titulaire de l'enregistrement de la marque « BOSS » n° 28925 déposée le 20 avril 1989 dans la classe 3 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2019 ; qu'étant le premier à demander l'enregistrement de sa marque, la propriété de celle-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 sa marque ou un signe lui ressemblant en rapport avec 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 sa marque 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 incorpore le terme « BOSS » qui est l'élément d'attaque et prépondérant de sa marque antérieure ; que l'adjonction du terme « 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 pour les produits identiques ou similaires de la même classe 3 ;

Qu'il existe aussi un risque d'association entre les marques des deux titulaires en conflit ; que les consommateurs et les milieux commerciaux pourraient croire que les marques « BOSS » n° 28925 et « BIG BOSS » n° 103632 proviennent toutes d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ou être induit en erreur sur l'origine des produits concernés ;

Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent tous les produits identiques et similaires de la même classe 3 ; 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 des deux titulaires sur le marché pour la commercialisation des produits identiques ou similaires de la classe 3 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 ZULA GENERAL TRADING n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société HUGO BOSS ; que les dispositions de l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui sont donc applicables,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n° 103632 de la marque « BIG BOSS » formulée par la société HUGO BOSS est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'enregistrement n° 103632 de la marque « BIG BOSS » est partiellement radié dans la classe 3.

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

Article 4 : La société ZULA GENERAL TRADING, titulaire de la marque « BIG BOSS » n° 103632, 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 12 Août 2020

(e) Denis L. BOHOUSSOU