

DECISION N° 1231/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

**Portant rejet de l'opposition à l'enregistrement international n°
MD/8/2019/1469690 de la marque « ŠKODA » enregistrée
à l'OAPI sous le n° 108897**

**LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

- Vu** le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ;
- vu** le Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
- 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 Règlement relatif à l'enregistrement international des marques du 14 décembre 2014 ;
- Vu** la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1469690 de la marque « ŠKODA » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 108897 de la marque « ŠKODA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 27 avril 2020 par la société SKODA ELECTRIC a.s., représentée par le cabinet PATIMARK LLP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 013/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/NNG/Madrid du 11 juin 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « ŠKODA » n° 108897 ;

Attendu que la marque « ŠKODA » a été déposée le 30 novembre 2018 par la société SKODA AUTO a.s. et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous le n° MD/8/2019/1469690 et à l'OAPI sous le n° 108897 dans les classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39, ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2019 paru 12 décembre 2019 ;

Attendu que la société SKODA ELECTRIC a.s. fait valoir au soutien de son opposition, qu'elle est titulaire des marques ci-après :

- ŠKODA (Logo) n° B/8/2015/1015772 et n° 84030 déposée le 05 mai 2015 dans les classes 9 et 12 ;
- ŠKODA (Logo) n° B/8/2015/1015567 et n° 84029 déposée le 05 mai 2015 dans les classes 9 et 12 ;

Qu'étant le premier à demander l'enregistrement de ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions de 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 et services pour lesquels elles ont été enregistrées, ainsi que pour les produits et services similaires ; qu'elle a aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires 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 « ŠKODA » n° 108897 a été déposée en violation des dispositions de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui prévoit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre 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 pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

Qu'outre l'antériorité de ses marques pour les produits identiques et similaires des classes 9 et 12, la marque « ŠKODA (Logo) » n° 108897 présente des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle manifestes avec ses marques antérieures qu'elle est susceptible de créer un risque de confusion avec ces dernières lorsqu'elle est utilisée pour les mêmes produits ;

Que le déposant a violé la clause 2.3 de l'accord de coexistence signé entre les parties de telle sorte que le dépôt de sa marque effectué le 30 novembre 2018 dans les classes de produits et de services ne respectant pas le champ de limitation de l'accord de coexistence est un comportement déloyal pour les autres parties et constitue une violation flagrante des clauses contractuelles ; que dès lors l'enregistrement de la marque contestée dans les classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 ne peut pas prospérer ;

Que la marque du déposant est aussi une reproduction à l'identique de toutes ses marques antérieures « ŠKODA (Logo) » ; que cette contrefaçon est susceptible d'induire en erreur le public et les milieux commerciaux en leur faisant croire que les produits et services des classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 portant les

marques « ŠKODA (Logo) » du déposant constituent une extension de ses marques n° 84029 et n° 84030 ou que lesdits produits et services proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Qu'il y a lieu de rejeter la désignation de l'OAPI relative à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1469690 et de prononcer la radiation de la marque « ŠKODA » n° 108897 déposée le 30 novembre 2018 au nom de la société SKODA AUTO a.s ;

Attendu que la société SKODA AUTO a.s, représentée par le cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP fait valoir dans son mémoire en réponse que les produits couverts par sa marque notamment en classes 9 et 12 mentionnent les limitations par le terme « autres automobiles » ; que ces produits ne concernent pas les voitures de tourisme mais plutôt des produits spécifiques tels que « véhicules de transport en commun en particulier tramways, bus et unités de voitures de métro (à l'exclusion des trolleybus), véhicules ferroviaires en particulier locomotives, voitures à couloir central pour locomotive, unités électriques ferroviaires, autorails (diesel) et éléments de locomotives, leurs parties, composants et accessoires (à l'exclusion de trolleysbus) » ;

Qu'elle est titulaire des droits sur sa marque en relation avec les véhicules de tourisme, les automobiles et leurs accessoires ; que cela est mentionné dans le contrat de coexistence des marques ; que cet accord n'a pas inclu une prohibition quelconque à l'égard des parties selon laquelle elles s'interdisent d'effectuer l'enregistrement des marques pour certains produits et services ;

Que la classe 12 couverte par sa marque concerne les produits tels que véhicules pour max.9 personnes et /ou jusqu'à max.3,5 tonnes et automobiles et leurs accessoires, tous compris dans cette classe ; que la classe 12 de sa marque couvre les produits différents de ceux couverts par le droit antérieur invoqué et que dans les autres classes 9, 36, 37, 38 et 39, tous ont prévu la mention « tous les produits précités en rapport avec les automobiles » ;

Attendu que la marque internationale « ŠKODA (logo) n° MD/8/2019/1469690 a été déposée à l'OAPI le 30 novembre 2018 dans les classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 puis publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 08MQ/2019 paru le 12 septembre 2019 ;

Attendu que la société SKODA ELECTRIC a.s. a introduit sa demande d'opposition contre cet enregistrement le 27 avril 2020, après l'expiration du délai de six (06) mois, à compter de la publication de l'enregistrement contestée dans le BOPI tel que prévu par l'article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui ;

Attendu que l'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement de la marque internationale « ŠKODA (Logo) n° MD/8/2019/1469690 et OAPI n° 108897 déposée le 30 novembre 2018 dans les classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 au nom de la société SKODA AUTO a.s. a été introduite hors délais,

DECIDE :

Article 1 : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1469690 et à l'enregistrement n° 108897 de la marque « ŠKODA (Logo) » formulée par la société SKODA TRANSPORTATION a.s. est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, l'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement de la marque internationale « ŠKODA (Logo) n° MD/8/2019/1469690 et OAPI n° 108897 déposée le 30 novembre 2018 dans les classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 au nom de la société SKODA AUTO a.s est rejetée pour forclusion des délais pour agir en opposition.

Article 3 : la société SKODA ELECTRIC a.s dispose d'un délai de 03 mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 29 Juillet 2021

(é) Denis L. BOHOUSSOU