

## **DECISION N° 1233/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG**

**Portant refus de la désignation de l'OAPI pour les produits et services des classes 3 9, 12, 36, 37, 38 et 39 et radiation partielle de l'enregistrement de la marque SKODA n° 111611**

### **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 12 novembre 2017 ;
- 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** le certificat d'enregistrement de la marque figurative n° 111672 ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 14 août 2020 par la société SKODA AUTOS A.S, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & Associates LLP ;

**Attendu que** la marque SKODA a été déposée le 26 février 2019 par la société SKODA INVESTMENT A.S et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous n° 1493775 et à l'OAPI sous le n° 111611 pour les produits des classes 1 à 45 ensuite publiée au BOPI n° 08MQ/2020 paru le 12 septembre 2019 ;

**Attendu qu'**au soutien de son opposition, la société SKODA AUTOS A.S, fait valoir qu'elle est titulaire de la marque SKODA n° 109820 déposée le 30 novembre 2018 pour les produits des classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 ; que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'Accord de Bangui ; qu'elle est propriétaire de cette marque depuis des années ; qu'elle investit pour sa réputation et la qualité de ses produits ; que sa marque est devenue notoire et doit être protégée comme telle conformément aux articles 6 de la Convention de Paris et 16 (2) de l'Accord ADPIC ;

**Que** la marque du déposant est identique à la sienne ; que cela est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur ;

**Que** la marque du déposant est dépourvue de caractère distinctif et viole ses droits ; qu'en plus, la marque du déposant induit le public en erreur sur la nature des produits et services couverts ;

**Qu'**elle a conclu un accord avec le déposant, que ce dernier a violé ; que l'article 2.3 de cet accord l'accord entre les parties dispose qu'elle a le droit de refuser au déposant d'enregistrer la marque SKODA pour des produits relatifs aux automobiles personnelles et de fret de tous types et biens et services associés aux automobiles ; que le déposant a demandé l'enregistrement de sa marque en dehors du champ d'application de l'accord de coexistence ; que son opposition concerne spécifiquement les classes 3, 9,12,25,28,35,36,37, 38, 39 et 42 ; que ce sont ces produits et services qui créent le risque de confusion avec ceux couverts par sa marque ;

**Attendu que** la société SKODA INVESTMENT A.S, représentée par le cabinet PATIMARK LLP, fait valoir en réponse que,

**Que** cette opposition ne concerne pas l'interprétation de l'accord de coexistence, mais doit être fondée sur l'article 18 al.1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et l'instruction administrative n° 412 révisée par la note de service n°00192 du 23 octobre 2015 ;

**Que** les droits de l'opposant se limite aux produits et services couverts par les classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 ;

**Que** les signes ne présentent pas de similitude ; que l'opposant a l'intention de tromper la vigilance ; les classes de sa marque ne sont pas en conflit avec les produits et services couverts par la marque de l'opposant ; que la coexistence était l'intention des parties lorsqu'elles ont signé l'accord ;

**Que** le déposant est connu sous le nom SKODA INVESTMENT ; que selon l'article 7 (2) de l'Annexe III, l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme (...) ; qu'il peut librement enregistrer son nom à titre de marque et en vertu du principe de spécialité ;

**Qu'**elle sollicite le rejet de l'opposition ;

**Attendu que** le Directeur général ne saurait apprécier sa validité de l'accord conclu entre les parties ; que l'examen de l'opposition se fait à l'aune des signes tels que déposés en rapport avec les produits et services désignés ;

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

**ŠKODA**

Marque de l'opposant  
Marque n° 109820

**ŠKODA**

Marque du déposant  
Marque n° 111611

**Attendu que** les marques en conflit partagent la même élément verbal « SKODA » ;

**Attendu que** les produits et services des classes 3, 25, 28 et 35 de la marque n°111611 du déposant ne sont pas similaires à ceux revendiqués par la marque n° 109820 de l'opposant des classes 9, 36, 38 et 39 ;

**Attendu que** compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits et services identiques et similaires des classes mêmes des classes 9, 36, 38 et 39, il existe 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,

#### **DECIDE :**

**Article 1** : L'opposition à la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1493775 et à l'enregistrement de la marque SKODA n° 111611 formulée par la société SKODA AUTO A.S, est reçue en la forme.

**Article 2** : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1493775 est refusée dans les classes 3, 9, 36, 38 et 39 et l'enregistrement n° 111611 de la marque « SKODA » est partiellement radié pour les mêmes classes.

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

**Article 3** : La société SKODA AUTO A.S, 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 02 juillet 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**