

DECISION N° 1234/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 FIGURATIVE n° 111672

**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 ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 0020/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid/Mez du 26 août 2020 de la marque figurative n° 111672 (MD n° 1495423) ;

Attendu que la marque figurative a été déposée le 26 février 2019 par la société SKODA INVESTMENT A.S et enregistrée au Bureau international de l'OMPI sous n° 1495423 et à l'OAPI sous le n° 111672 pour les produits et services 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 figurative n° 108897 déposée le 30 octobre 2018 pour les produits et services 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 ;

Que visuellement, les signes en conflit sont similaires ; que les ressemblances visuelles sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du consommateur ;

Attendu que les produits et services des classes 3, 25, 28 et 35 de la marque n°111672 du déposant ne sont pas similaires à ceux revendiqués par la marque n° 108897 de l'opposant des classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 ;

Attendu que la société SKODA INVESTMENT A.S n'a pas réagi, dans les délais, à l'avis d'opposition formulée par la société SKODA AUTO A.S ; 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 la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° 1495423 et à l'enregistrement de la marque « figurative n° 111672 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° 1495423 est partiellement refusée pour des classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39 et

l'enregistrement n° 111672 de la marque « figurative » est partiellement radié dans les mêmes classes.

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

Article 4 : La société SKODA INVESTMENT A.S, titulaire de la marque « figurative » n° 111672, 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**