

DECISION N°1162/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

Portant rejet partiel de la désignation de l'OAPI et radiation partielle de l'enregistrement de la marque « ŠKODA » n° 109820

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 relative à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1476367 de la marque « ŠKODA » ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n° 109820 de la marque « ŠKODA » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 11 mars 2020 par la société SKODA TRANSPORTATION A.S, représentée par le cabinet PATIMARK LLP ;
- Vu** la notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition n° 010/2020/OAPI/DG/DGA/DMSD/DAJ/SCG/Madrid du 27 mars 2020 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « SKODA » n° 109820 ;

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/8/2019/1476367 et à l'OAPI sous le n° 109820 pour les produits des classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39, ensuite publiée au BOPI N° 10MQ/2019 paru le 15 novembre 2019 ;

Attendu que la société SKODA TRANSPORTATION A.S fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire des marques suivantes :

- «  » n°88327 déposée le 05 mai 2015, dans les classes 12, 37 et 42,
- «  » n°88328 déposée le 05 mai 2015, dans les classes 12, 37 et 42 ;

Que d'après les dispositions de l'article 3 alinéa b de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, 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, 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 ;

Que dans les faits, la marque querellée viole les dispositions de l'article sus cité en ce qu'elle est identique à sa marque qui est déjà enregistrée, dont les produits sont identiques ou similaires, et susceptible de créer une confusion ;

Que le titulaire de la marque querellée a violé la clause 2.3 de l'accord de coexistence signé des quatre membres dont SKODA Groupe et SKODA AUTO A.S du 04 mars 2020 ; que le fait d'avoir procédé au dépôt est déloyal à l'égard d'autres parties ;

Que le fait pour la société SKODA AUTO A.S d'avoir procédé à l'enregistrement du signe dans les classes de produits et services ne respectant pas le champ de limitation de l'accord de coexistence peut être considéré comme une violation ;

Qu'en vertu de l'article 7 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, l'enregistrement de la marque lui confère le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires ; qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ;

Que dans son mémoire additif, elle ajoute que la marque querellée « SKODA » n°109820 est une reproduction à l'identique de toutes ses marques « SKODA » dont le consommateur d'attention moyenne à l'égard des produits des classes 12, 37 et 42 risquerait d'y attribuer une quelconque association ;

Attendu que la société SKODA AUTO A.S dans sa réponse indique que les produits couverts par ses marques notamment en classe 37 et 42 mentionnent la limitation par le terme « autres qu'automobiles » et la classe 12 qui fait état aussi de ce que les produits ne concernent pas les voitures de tourisme mais plutôt les produits spécifiques tels « véhicules de transport en commun en particulier tramways, bus et unité de voitures de métro (à l'exclusion des trolleybus), véhicules ferroviaires en particulier locomotives, voitures à couloir central pour trains à locomotive, unités électriques ferroviaires, autorails (diesel) et éléments de locomotives, leurs parties, composants et accessoires (à, l'exclusion de trolley bus) ;

Qu'elle est titulaire des droits sur la marque querellée en relation avec les véhicules de tourisme les automobiles et leurs accessoires ; que cela a été mentionné dans l'accord de coexistence ;

Que cet accord n'a pas inclut une prohibition quelconque à l'égard des parties selon laquelle elles sont interdites de procéder à l'enregistrement de la marque pour certains produits et services ;

Que l'interprétation de cette clause indique que l'enregistrement de la marque « SKODA » quel que soit la classification est limitée aux produits et services en relation avec les véhicules de transports et les camions ;

Que sa marque particulièrement en classe 12 concerne les produits tels (Véhicules pour max. 9 personnes et/ou jusqu'à max. 3,5 t et automobiles et leurs parties et accessoires, tous compris dans cette classe) 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) ;

Que sa marque en classe 12 porte sur des produits différents de ceux de la société SKODA TRANSPORTATION AS à savoir les véhicules de transport en commun en particulier tramways, voitures de métro, locomotives et parties de leurs accessoires alors que la classe 12 relative aux marques de l'opposante porte sur les produits tels voitures de tourisme ;

Attendu que les marques en conflit se présentent ainsi ;



Marque querellée n°109820

Marque n°88328 de l'opposant

Attendu que l'interprétation des clauses contractuelles n'est pas du ressort de l'Organisation, que l'examen de l'opposition est basée uniquement sur les signes tels que figurant sur le dossier de dépôt en rapport avec les produits et services revendiqués ;

Que les marques en conflit partagent la même dénomination « SKODA », que certains produits et services couverts par lesdits enregistrements sont similaires, qu'une telle similarité est susceptible d'engendrer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Attendu toutefois que les produits et services des classes 9, 36, 38 et 39 de la marque « ŠKODA » n°109820 ne sont pas similaires à ceux des classes 12, 37 et 42 revendiqués par les marques n° 88327 et 88328 ;

Que les ressemblances visuelle (identité de signe) et phonétiques (même consonance auditive) sont prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes mêmes 12, et 37 ; qu'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° MD/8/2019/1476367 et à l'enregistrement n° 109820 de la marque « ŠKODA » formulée par la société SKODA TRANSPORTATION AS, est reçue en la forme.

Article 2 : Au fond, la désignation de l'OAPI à l'enregistrement international n° MD/8/2019/1476367 de la marque « ŠKODA » est partiellement rejetée et l'enregistrement n° 109820 de la marque « ŠKODA » est partiellement radié en classes 12 et 37.

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

Article 4 : La société SKODA AUTO A.S, titulaire de l'enregistrement international n° MD/8/2019/1476367 et de l'enregistrement n° 109820 de la marque « ŠKODA », et la société SKODA TRANSPORTATION AS disposent 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 1^{er} juin 2021

(é) **Denis L. BOHOUSSOU**