

Model Form 3

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: The Egyptian Trademarks & Industrial designs office
II.	Number of the international registration: 1251408
III.	Name of the holder (or other indication enabling the identity of the international registration to be confirmed): TESLA Holding a.s. Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9, Hloubětín (CZ)
IV.	☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☐ Provisional refusal based on an opposition ¹ ☒ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition ¹
V.	☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for some of the goods and/or services
VI.	Grounds for refusal [(where applicable, see item VII)]: The Mark is refused because it's similar to Marks no. 504569- 504571 – 324796

¹ The name and address of the opponent should also be provided.

VII. Information relating to an earlier mark² :
Filing date and number, and, if any, priority date:

I- Registration date and number :

504569 (01.04.1986) (International Registration)

Name and address of the owner :

TESLA Holding a.s.
Poděbradská 56/186,
180 66 Praha 9,
Hloubětín
(CZ)

List of all or relevant goods and/or services:

07 Machines, single-purpose machines and devices used in the production of electronic and electric apparatus, as well as parts thereof, particularly electronic machines for lithographic printing.

09 Electrochemical current sources, lasers and laser measuring and telecommunication devices, passive components, particularly resistors, thermistors, potentiometers, capacitors, connectors and other connection devices, small transformers, coils and other inductors, telecommunication relays, switches, printed circuits, protection elements, active components, picture tubes, X-ray tubes and other tubes, particularly photomultiplier tubes, hyper-frequency tubes, diodes, transistors, thyristors, including diacs and triacs, other discrete semiconductor detectors, crystal units, devices and parts made of piezoelectric ceramic, ceramic for microwaves, camera tubes, transmitter tubes, cathode ray tubes, storage tubes, tubes for microwaves, micro-electronic circuits, particularly monolithic integrated circuits, hybrid integrated circuits, display circuits, integrated switching circuits, integrated storage circuits, microprocessors, optoelectronic devices, particularly photoelectric components, light transmitting devices, viewing devices, electroluminescent panels, elements and circuits for microwaves, magnetic and electromagnetic components, ferrite components, different electronic circuits, particularly filters, apparatus and devices for signal transmission by optical fibers, apparatus and devices for wire communication, particularly telephone apparatus, telephone exchanges, dispatching and conferencing devices, intercommunication devices, video telephones, devices for transmission techniques, devices for digital transmission of information, devices used for integrated telecommunication networks, remote signaling, monitoring and measuring devices, radio-communication and television apparatus and devices, particularly television and radio broadcast transmitters, converters, antennas and antenna networks, radio-electric relay station equipment, radio-electric stations, radio monitoring and communication devices, industrial television, terrestrial devices for telecommunication by satellites, radio broadcast and television signal reception and distribution devices, radio distribution and audio dissemination apparatus and devices, devices for radio broadcast and television studios, including public address system and audio signal recording devices, devices for equipping mobile television units, control consoles, devices for announcers and performers, mixing consoles, including their accessories, particularly squelch units, electronic consumer devices, television receivers and radio receivers, including combinations thereof with other apparatus, video recorders, dictating apparatus, record players and gramophones, audio tape and cassette recorders, video cameras, tape and cassette recording equipment, phonoscopes, digital laserdisk reading equipment, recording carriers, particularly records, magnetic tapes, cassettes, magnetic disks, electronic amplifiers, accessories and spare parts for electronic consumer devices, particularly electromagnetic and electroacoustic converters, microphones, replay units and amplifiers, radars and navigational instruments, industrial electronic equipment, particularly electric and electronic controlling, signaling and monitoring apparatus and devices for use in road, railway, naval and air transport, as well as in mine transport, including acoustic and optical signaling and displaying means, electronic and electric devices for protection against break-in and fire risks and similar devices for protection by means of alarms, apparatus for remote control, regulation and automation of industrial processes, including voice-controlled devices, sensors, pickups, actuators, remote control units, special electronic equipment for the textile industry, particularly fiber breakage sensors, remote control units for textile machines, electronic and electric apparatus, oscilloscopes and oscillographs, analyzing devices, particularly electron microscopes, electric and

² Where the grounds on which the provisional refusal is based relate to an earlier mark, as indicated under item VI. The indication required under this item may be given by annexing a printout from the register or database.

electronic apparatus and devices for recording, indicating, measuring, monitoring and testing, including non-electric quantity measuring apparatus, measuring apparatus for use in telecommunications, nuclear equipment, particularly particle accelerators, radioactive radiation monitoring, measuring and indicating apparatus, nuclear resonance spectrometers, meteorological apparatus, ultrasound devices, scientific and laboratory apparatus, scheduling pulse generators, particularly electronic metronomes, vacuum technology products, particularly electron multipliers, vacuum arc extinguishers, vacuum capacitors, vacuum apparatus and vacuum measuring apparatus, mass spectrometers, ultra-high vacuum devices, linear accelerators, microwave oscillators, coherent radiation generators, data input, transmission, processing and storage machines and devices, particularly computers, calculators, terminal units, display units, indicators, electric and electronic equipment for road vehicles, boats and airplanes, electronic devices for teaching and polytechnic education, including micro-computers, special materials for use in electrical engineering and electronics, particularly semiconductor materials, ferromagnetic substances, components, parts and accessories of all the aforesaid goods, electron tubes; television games.

10 Electronic medical apparatus and devices for use in examination, diagnosis and therapy, including apparatus for stimulating live organ functions.

Reproduction of the mark:

TESLA

2- Registration date and number :

504571(01.04.1986) (International Registration)

Name and address of the owner :

**TESLA Holding a.s.
Poděbradská 56/186,
180 66 Praha 9,
Hloubětín
(CZ)**

List of all or relevant goods and/or services:

07 Machines, single-purpose machines and devices used in the production of electronic and electric apparatus, as well as

parts thereof, particularly electronic machines for lithographic printing.

09 Electrochemical current sources, lasers and laser measuring and telecommunication devices, passive components, particularly resistors, thermistors, potentiometers, capacitors, connectors and other connection devices, small transformers, coils and other inductors, telecommunication relays, switches, printed circuits, protection elements, active components, picture tubes, X-ray tubes and other tubes, particularly photomultiplier tubes, hyper-frequency tubes, diodes, transistors, thyristors, including diacs and triacs, other discrete semiconductor detectors, crystal units, devices and parts made of piezoelectric ceramic, ceramic for microwaves, camera tubes, transmitter tubes, cathode ray tubes, storage tubes, tubes for microwaves, micro-electronic circuits, particularly monolithic integrated circuits, hybrid integrated circuits, display circuits, integrated switching circuits, integrated storage circuits, microprocessors, optoelectronic devices, particularly photoelectric components, light transmitting devices, viewing devices, electroluminescent panels, elements and circuits for microwaves, magnetic and electromagnetic components, ferrite components, different electronic circuits, particularly filters, apparatus and devices for signal transmission by optical fibers, apparatus and devices for wire communication, particularly telephone apparatus, telephone exchanges, dispatching and conferencing devices, intercommunication devices, video telephones, devices for transmission techniques, devices for digital transmission of information, devices used for integrated telecommunication networks, remote signaling, monitoring and measuring devices, radio-communication and television apparatus and devices, particularly television and radio broadcast transmitters, converters, antennas and antenna networks, radio-electric relay station equipment, radio-electric stations, radio monitoring and communication devices, industrial television, terrestrial devices for telecommunication by satellites, radio broadcast and television signal reception and distribution devices, radio distribution and audio dissemination apparatus and devices, devices for radio broadcast and television studios, including public address system and audio signal recording devices, devices for equipping mobile television units, control consoles, devices for announcers and performers, mixing consoles, including their accessories, particularly squelch units, electronic consumer devices, television receivers and radio receivers, including combinations thereof with other apparatus, video recorders, dictating apparatus, record players and gramophones, audio tape and cassette recorders, video cameras, tape and cassette recording equipment, phonoscopes, digital laserdisk reading equipment, recording carriers, particularly records, magnetic tapes, cassettes, magnetic disks, electronic amplifiers, accessories and spare parts for electronic consumer devices, particularly electromagnetic and electroacoustic converters, microphones, replay units and amplifiers, radars and navigational instruments, industrial electronic equipment, particularly electric and electronic controlling, signaling and monitoring apparatus and devices for use in road, railway, naval and air transport, as well as in mine transport, including acoustic and optical signaling and displaying means, electronic and electric devices for protection against break-in and fire risks and similar devices for protection by means of alarms, apparatus for remote control, regulation and automation of industrial processes, including voice-controlled devices, sensors, pickups, actuators, remote control units, special electronic equipment for the textile industry, particularly fiber breakage sensors, remote control units for textile machines, electronic and electric apparatus, oscilloscopes and oscillographs, analyzing devices, particularly electron microscopes, electric and electronic apparatus and devices for recording, indicating, measuring, monitoring and testing, including non-electric quantity measuring apparatus, measuring apparatus for use in telecommunications, nuclear equipment, particularly particle accelerators, radioactive radiation monitoring, measuring and indicating apparatus, nuclear resonance spectrometers, meteorological apparatus, ultrasound devices, scientific and laboratory apparatus, scheduling pulse generators, particularly electronic metronomes, vacuum technology products, particularly electron multipliers, vacuum arc extinguishers, vacuum capacitors, vacuum apparatus and vacuum measuring apparatus, mass spectrometers, ultra-high vacuum devices, linear accelerators, microwave oscillators, coherent radiation generators, data input, transmission, processing and storage machines and devices, particularly computers, calculators, terminal units, display units, indicators, electric and electronic equipment for road vehicles, boats and airplanes, electronic devices for teaching and polytechnic education, including micro-computers, special materials for use in electrical engineering and electronics, particularly semiconductor materials, ferromagnetic substances, components, parts and accessories of all the aforesaid goods, electron tubes; television games.

10 Electronic medical apparatus and devices for use in examination, diagnosis and therapy, including apparatus for stimulating live organ functions.

Reproduction of the mark:

TESLA

3- Registration date and number :

324796 (02.11.1966) (International Registration)

Name and address of the owner :

TESLA Holding a.s.
Poděbradská 56/186,
180 66 Praha 9,
Hloubětín
(CZ)

List of all or relevant goods and/or services:

- 07 Postes pneumatiques; soudeuses électriques et accessoires pour la soudure électrique.
- 09 Appareils de T.S.F., postes émetteurs, équipements d'émission, appareils et équipements électro-acoustiques, amplificateurs électroniques de toutes sortes, équipements sonores pour salles de cinéma, tubes, valves et redresseurs, lampes à décharge, éléments photo-électriques, sources de radiation électriques de toutes sortes, appareils de mesures électriques, équipements de mesures, appareils et installations de télécommunication de toute sorte, y compris équipements à haute fréquence porteurs, redresseurs pour courant alternatif, accessoires pour la soudure électrique, électrodes, installations à ondes courtes et ultra-courtes, pièces détachées et accessoires pour tous les produits ci-dessus énumérés, pièces détachées pour appareils et installations électrotechniques à basse tension et haute fréquence.
- 10 Appareils et équipements électrothérapeutiques, pièces détachées et accessoires pour les produits ci-dessus énumérés.

Reproduction of the mark:

TESLA

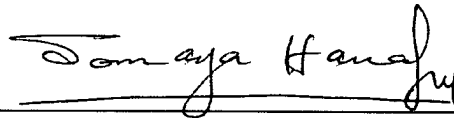
IX. Information relating to subsequent procedure:

- (i) Time limit for requesting review or appeal:
30 days from the date to inform you with the addition of 60 days due to the distance .
- (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made:
Egyptian trade mark office
4 Nasr Road, Makram Ebied St, Nasr city- Cairo – Egypt

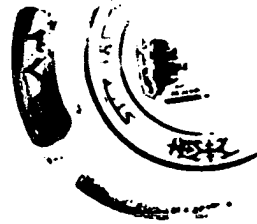
X. Date of the notification of provisional refusal: 21 8 2017

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:

Examiner: Nirvana Tork



Ministère de Commerce et de l'Industrie
Organisme de l'enregistrement commercial
Administration des marques commerciales



Notification

De l'opposition contre l'enregistrement d'une marque commerciale

N° 1251408

N° de la demande de l'enregistrement : 1251408

Nom du demandeur de l'enregistrement : Internet group D.O.O.

Date et N° du journal des marques commerciales où est publié l'acceptation de la
marque : N° 20/ 2016

Nom de celui qui conteste l'enregistrement de la marque : Tesla Holding SA

Société fondée et établit en vertu des lois de : République Tchèque

But de la fondation : Industrie et Commerce

Centre principal : Bodiber Adeska 56/186, 18066 , Braha 9 – Halopitin –
République Tchèque

Mme/ Samar El Labbad

BP 150 Smart Village 12577 le Caire

M/ le directeur de l'administration des marques commerciales au Caire

Moi / soussigné / Samar El Labbad

Domiciliée à BP 150 Smart Village 12577 le Caire



Sujet

- La société demanderesse dont je suis mandataire est considérée parmi les sociétés les plus célèbres dans le domaine de l'éducation, les radios, les lampes électriques, les émetteurs TV, les équipements militaires et les télévisions.

Mais elle fût surprise par la publication de la marque N° 1251408 qui ressemble en tant que forme et son à la marque de la société demanderesse ce qui peut mener à une sorte de confusion chez le public des consommateurs et porter atteinte aux intérêts de la société et aussi ce fait s'oppose avec l'objectif juridique établissant une protection juridique sur les marques commerciales comme étant parmi l'un des droits de la propriété intellectuelle.

Ainsi, la décision de l'acceptation de la marque objet de l'opposition No 1251408 représente une violation aux dispositions de la loi et des principes juridiques pour les raisons suivantes :

Causes de l'opposition

1er l'existence des enregistrements en Egypte de la marque de la société dont je suis mandataire :

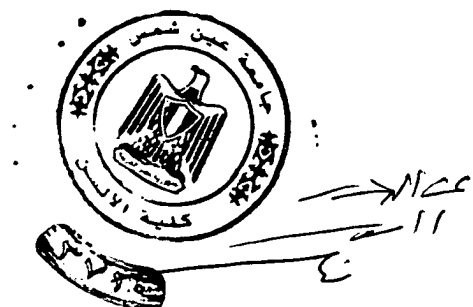
La société demanderesse est propriétaire des marques enregistrées en Egypte N° 324796, 504571 et 504569.

2em la similitude dans la forme générale et le son phonétique :

La comparaison entre la marque objet de l'opposition N° 1251407 et la marque de la société demanderesse révèle la ressemblance évidente entre les deux marques en tant que forme générale et son phonétique comme il est décrit ci-dessous :

Marque de la société demanderesse enregistrée en Egypte N° 504571 :

TESLA



Marque de la société demanderesse enregistrée en Egypte N° 324796 :

TESLA

Marque de la société demanderesse enregistrée en Egypte N° 504571 :

TESLA

Marque de la société défenderesse N° 1251408 :

TESLA

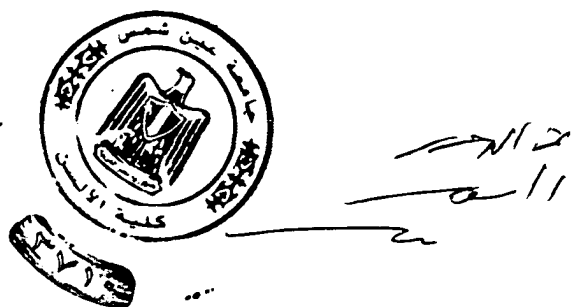
La comparaison révèle la similitude totale entre les 2 marques, ce qui peut mener à des dégâts tant matériel que moral chez les consommateurs ainsi qu'à la société et mener à une certaine confusion chez le public et l'enregistrement de cette marque devient ainsi une violation aux principes judiciaires prévoyant que :

« Imiter signifie l'imitation qui mène à tromper le public et ce par des points de ressemblances entre les deux marques sans différence »

3em - Enregistrements internationaux de la marque de la société que je représente et sa grande renommée dans plusieurs pays du monde.

La société demanderesse jouit d'une renommée grâce à ses enregistrements dans plusieurs pays; elle mérite ainsi la protection selon l'article 68 de la loi 82/2002 stipulant que :

« le propriétaire de la marque commerciale d'une renommée internationale et en Egypte a le droit de jouir de la protection établit par cette loi même si elle n'est pas enregistré en Egypte et l'institut doit refuser de sa part toute demande d'inscription d'une marque identique à une autre marque célèbre comprenant l'usage de la marque pour distinguer des produits similaires aux produits utilisant la marque célèbre sauf si la demande est soumise du propriétaire de la marque célèbre ; le jugement précédent est applicable sur les demandes d'inscription concernant les produits qui ne ressemblent pas aux produits utilisant la marque célèbre si cette dernière est inscrite dans un des pays membre dans l'organisation de commerce



international et en Egypte et que l'usage de la marque pour des produits non similaires que mener à l'idée de l'existence d'un lien entre le propriétaire de la marque connue et ces produits et que cet usage pourrait nuire à ce dernier »

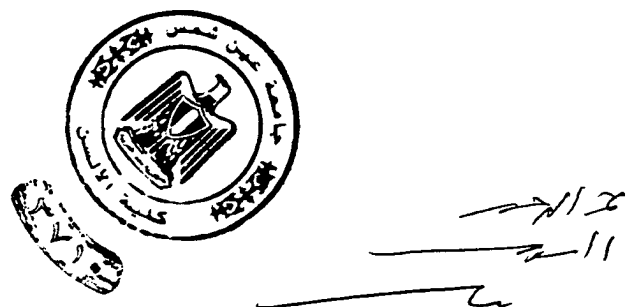
4em : l'enregistrement et l'usage préalable de la marque de ma société ainsi que sa renommée :

La société que je représente jouit de l'enregistrement, l'usage préalable et la grande renommée dans plusieurs pays du monde car elle a enregistré sa marque internationale N° 324796 le 2/11/1966 et enregistré la marque N° 504571 et 504569 le 1/10/1986 ; elle mérite donc la protection pour la priorité d'enregistrement et d'usage en vertu des règlements de la loi alors que l'enregistrement de la marque contestée constitue une violation des articles de loi N°82/2002 selon le jugement du tribunal administratif stipulant que :

« la marque commerciale sujet d'inscription et de demande de protection doit être nouvelle qui n'a jamais été inscrite ou utilisée par un tiers pour distinguer ses produits ou ses services ; le demandeur de l'inscription doit déterminer le genre des produits ou articles ou services qu'il désire inscrire selon le statut de la marque commerciale prévu dans la loi de la protection des droits de la propriété intellectuelle »

5 : Ressemblance des produits entre la marque de la société demanderesse et la marque objet de l'opposition N°1251407:

la marque objet de l'opposition N° 1251408 est enregistrée sur les classes N°7, 9, 11 alors que la société demanderesse possède les marques enregistrées en Egypte N° 324796, 504571 et 504569 sur les produits des classes N°1,28,15,14,17,9 ; ce qui pourrait mener à une confusion chez les consommateurs et porter atteinte à la société demanderesse à cause de l'enregistrement de la marque objet de l'opposition sur les mêmes produits.



6- La marque de la société dont je suis mandataire TESLA constitue une partie de son nom commercial :

La marque de la société dont je suis mandataire TESLA est en réalité dérivée de son nom commercial (Tesla holding A.S) ainsi il jouit de la protection juridique selon l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à laquelle l'Egypte a adhéré par le décret présidentiel No 1580/ 1974 publié dans le journal officiel du 20/3/1975 qui stipule que :

Tous les pays de l'Union garantissent la protection du nom commercial sans obligation de son dépôt ou son enregistrement qu'il soit une partie d'une marque industrielle ou commerciale ou pas.

Ainsi,

1^{er} En tant que Forme

On demande l'acceptation de l'opposition en tant que forme pour sa soumission dans les dates limites

Ci-joint les documents du mandat

2em En tant que Fond

Le refus de l'enregistrement de la marque N°1251408 pour les raisons susmentionnées

Samar El Labbad

Rédigé le 8/2016

