REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION EN TUNISIE D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL SUITE A UNE OPPOSITION
Notifié au Bureau International de l'O.M.P.I selon l'article 5 du Protocole de Madrid et de la règle 17 du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au Protocole de Madrid

I. Office qui émet la notification :

Date : 13 SEP. 2019

REF : 001930

INSTITUT NATIONAL DE LA NORMALISATION
ET DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Rue de l'assistance n°8 par la rue Alain Savary
BP 57 Cité El Khadra
1003 Tunis
TEL : (216) 71 806 758
FAX : (216) 71 807 071

II. Numéro de l'enregistrement international : **1406563**

Dénomination de la marque :

III. Nom du titulaire de l'enregistrement: **LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD**

Domiciliée à : **No. 1 Yuanquan Road,**
Shangrao Economic & Technological
Development Zone
Jiangxi Province (CN)

ii) Nom de l'opposant : **FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A**

Domiciliée à : **VIA NIZZA 250**
10126 TORINO – ITALIE
(IT)

V- ETENDUE DU REFUS :

☒ Refus provisoire pour tous les produits de la classe : **12.**

☐ Refus provisoire pour certains des produits et/ou services

VI. Motifs de refus : **opposition – marque antérieure, notoire, Similaire (voir annexe).**

VII. Renseignements relatifs à une marque antérieure[1] :

i) Date et numéro de dépôt et, le cas échéant, date de priorité : **TN/E/2012/1350** en date du **23/07/2012**

Date et numéro d'enregistrement: **TN/E/2012/1350** en date du **24/07/2013**

iii) Nom et adresse du titulaire : **FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A**

Domiciliée à : **VIA NIZZA 250**
10126 TORINO – ITALIE
(IT)

iv) Reproduction de la marque :

v) Liste de tous les produits :

Classe 12 :
Véhicules; automobiles, voitures de sport, véhicules utilitairesde sport, bicyclettes, motocyclettes, moteurs et leurs parties, structurelles ; appareils de locomotion par terre, par air et par eau;

VIII. Délai et modalité de réponse :

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de cette notification au bureau international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Le titulaire dispose d'un délai de 2 mois (60 jours) à compter de cette date présumée de réception pour présenter ses observations à l'Institut National de la Normalisation et de Propriété

Industrielle.

Si le titulaire n'est pas établi ou domicilié en Tunisie ses observations doivent être présentées par

[1] Lorsque les motifs sur lesquels se fonde le refus provisoire ont trait à une marque antérieure, comme cela aura été indiqué à la rubrique VI. On pourra fournir les renseignements demandés dans cette rubrique en annexant un extrait imprimé du registre ou de la base de données.

un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en Tunisie.

A défaut d'observations en réponse ou le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire, dans le délai imparti, le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir acquiescé aux allégations présentées par la partie opposante et avoir, de ce fait, renoncé à la demande d'enregistrement.

IX. Dispositions essentielles correspondantes de la loi applicable :

1) la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services tels que modifié et complété par la loi n°2007-50 du 23 juillet 2007 :

Article 11 : Peuvent faire opposition à la demande d'enregistrement :

- Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou le bénéficiaire du droit de priorité à l'enregistrement d'une marque prévu à l'article 18 de la présente loi,
- Le propriétaire d'une marque notoire antérieure,
- Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat.

L'opposition doit être présentée, dans les deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement de la marque, auprès du représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle, et ce, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Est déclarée irrecevable, toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'a pas qualité pour le faire, soit non conforme aux conditions de forme de la demande d'opposition.

Article 12 : Dans le cas où la demande d'opposition est conforme aux conditions prévues par l'article 11 de la présente loi, l'organisme chargé de la propriété industrielle tente la conciliation des deux parties selon une procédure qui sera fixée par décret.

2) Décret gouvernemental n° 2015-303 du 1er juin 2015, fixant les procédures d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques :

Art. 6 - L'organisme chargé de la propriété industrielle reçoit la demande d'enregistrement internationale de marque désignant la République Tunisienne pour extension de la protection par l'intermédiaire du bureau international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et ce, conformément au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international

Toute demande d'enregistrement internationale reconnu recevable est publiée au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle, et ce, dans un délai maximum de douze mois à partir de la désignation prévu au paragraphe premier du présent article.

Art. 7 - L'organisme chargé de la propriété industrielle communique au bureau international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle la notification du refus provisoire de protection de la demande d'enregistrement internationale prévu au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 et à son règlement d'exécution.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de refus provisoire de protection dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de cette notification au bureau international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Art. 8 - La demande d'opposition prévue à l'article 11 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 susvisé,

doit être présentée par écrit.

La demande d'opposition doit comporter :

1) Une requête pour l'inscription d'une opposition au registre national des marques en deux exemplaires. La requête doit comporter les indications suivantes :

- l'identité de la partie opposante, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits,
- les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services objet de l'opposition.

2) L'exposé des motifs de l'opposition.

3) Le pouvoir du mandataire, le cas échéant.

Art. 9 - L'opposition est notifiée immédiatement au titulaire de la demande d'enregistrement. Un délai de deux mois lui est imparti pour présenter ses observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire.

A défaut de présentation de ses observations ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, le titulaire de la demande d'enregistrement est réputé avoir accepté les allégations présentées par la partie opposante et avoir, de ce fait, renoncé à la demande d'enregistrement.

Dans le cas où le titulaire de la demande d'enregistrement présente ses observations, l'organisme chargé de la propriété industrielle remet une copie de ces observations à la partie opposante et invite les deux parties à se présenter à son siège à une date qu'il fixe, et ce, en vue de tenter une conciliation et ce, dans un délai ne dépassant pas huit mois à partir de la présentation des observations.

Art. 10 - L'organisme chargé de la propriété industrielle propose un règlement amiable après avoir étudié le dossier et entendu les deux parties .En cas d'acceptation par les deux parties du règlement amiable, l'accord est constaté dans un procès-verbal signé par les deux parties et le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

La suite réservée à la demande d'enregistrement doit être consignée dans ce procès-verbal.

Art. 11 - L'organisme chargé de la propriété industrielle décide la suspension de la procédure d'enregistrement de la marque en question :

- en cas de refus par l'une des parties de la solution amiable,

- et si la partie opposante justifie, dans les deux mois à compter de la date du constat par le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle du non aboutissement à une conciliation, qu'il a introduit une requête devant le tribunal compétent, contestant la demande d'enregistrement de la marque.

Art. 12 - Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans les observations qu'il présente, inviter la partie opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance des droits sur lesquels repose l'opposition n'est pas encourue pour défaut d'exploitation.

L'organisme chargé de la propriété industrielle impartit alors un délai de deux mois à la partie

opposante pour produire ces pièces.

Art. 13 - La procédure d'opposition est clôturée lorsque :

1- La partie opposante a perdu la qualité pour agir ou n'a pas fourni, dans le délai prévu à l'article 12 du présent décret gouvernemental, une pièce propre à établir qu'elle n'est pas déchue de ses droits.

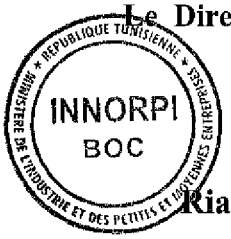
2- L'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du refus de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée.

3- Les effets de la marque antérieure sur la base de laquelle l'opposition a été formulée ont cessé.

X. Date de la notification de refus provisoire : 13 SEP. 2019

En raison de l'opposition ci-jointe, la protection en Tunisie ne peut être accordée, provisoirement à la marque susvisée en ce qui concerne tous les produits de la classe : **12**

Le Directeur Général



Riadh Soussi