

DECISION N° 0088/OAPI/DG/SCAJ

Portant radiation de l'enregistrement de la marque « VIVAFRAISE Vignette » n° 46007

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- Vu** l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ;
- Vu** l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé le 24 février 1999 et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°46007 de la marque « VIVAFRAISE Vignette » ;
- Vu** l'opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2002 par la Société dite SATREC-S.A., représentée par le Cabinet Thierno GUEYE TG Services, dans sa lettre du 28 octobre 2002 ;
- Vu** la lettre n°04684/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « VIVAFRAISE Vignette » n°46007 ;

Attendu que la marque « VIVAFRAISE Vignette » a été déposée le 25 juin 2002 au nom de la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali (SICOMA), et enregistrée sous le n°46007 dans la classe 29, puis publiée dans le BOPI n°3/2002 paru le 11 octobre 2002 ;

Attendu que la Société dite SATREC-S.A., est titulaire de la marque « VITAFRAISE Vignette » déposée le 20 mars 2002 et enregistrée sous le n°45768 dans la classe 29, puis publiée au BOPI n°2/2002 ;

Attendu qu'au motif de son opposition, la Société dite SATREC-S.A., invoque l'atteinte à ses droits antérieurs par la marque contestée qui est une copie quasi-servile de sa marque VITAFRAISE ; que cette reproduction constitue une contrefaçon flagrante et grossière traduisant la motivation déloyale de son titulaire ; qu'elle soutient que sa marque est exploitée depuis quelques années au Sénégal, avant même son enregistrement ; que cette marque a fait l'objet d'une grande promotion dans les médias tant du Sénégal que de Mauritanie et du Mali où elle est bien connue du public et des consommateurs, comme de tous les intervenants du secteur des produits laitiers et boissons aromatisées ;

Attendu qu'en réplique, la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, relève que le Tribunal de Première Instance de la Commune II de Bamako, saisit sur requête

de l'opposante, la Société dite SATREC-S.A., a débouté cette dernière au motif que la marque attaquée VIVAFRAISE n'est pas une contrefaçon de la marque VITAFRAISE ; qu'elle soutient par ailleurs qu'en application du principe de droit « ELECTA UNA VIA », lorsqu'on choisit une voie, on ne peut choisir une autre ; que ce principe de procédure a pour but d'éviter des actions tous azimuts par des sujets de droit de mauvaise foi ; que la SATREC-S.A., a déjà saisi les tribunaux du Mali ;

Attendu que la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali ajoute que VITALAIT de laquelle découle VITAFRAISE est une marque banale, qu'elles appartiennent à cinq Sociétés différentes ; que le suffixe FRAISE est descriptif et n'a aucun caractère distinctifs, les seuls éléments distinctifs VIVA et VITA ne prêtent pas à confusion ; que ces marques peuvent coexister comme TOP LAIT, YOPLAIT et SAPLAIT qui sont toutes valablement enregistrées à l'OAPI ;

Attendu que seules les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X de l'Accord de Bangui - à l'exception de celles fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs - s'imposent à l'Organisation ; que la preuve du caractère définitif du Jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune II de Bamako sus évoqué n'a pas été rapportée ;

Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires ;

DECIDE

Article 1 : L'opposition à l'enregistrement n°46007 de la marque « VIVAFRAISE Vignette » formulée par la Société dite SATREC-S.A., est reçue quant à la forme.

Article 2 : La marque « VIVAFRAISE Vignette » n°46007 est radiée.

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

Article 4 : La Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, titulaire de la marque « VIVAFRAISE Vignette » n°46007 dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours.

Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003

(é) Anthioumane N'DIAYE