

## DECISION N° 0104/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ

### Portant radiation de l'enregistrement de la marque « BEST » n°48018.

#### LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINNE 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 du 24 février 1999 et notamment son article 18 ;
- Vu** le certificat d'enregistrement n°48018 de la marque « BEST » ;
- Vu** la revendication de la propriété de cet enregistrement formulée le 04 août 2003 par la Société Industrielle de Montage de Motos (SIMMO-BF), représentée par Maître Mamadou TRAORE du Cabinet d'Avocats Mamadou TRAORE ;
- Vu** la lettre n°3552/OAPI/DG/SCAJ du 06 août 2003 communiquant l'avis d'opposition au titulaire de la marque « BEST » n°48018 ;

**Attendu** que la marque « BEST » a été déposée le 04 avril 2003 par la Société OMA-SENISOT S.A., et enregistrée sous le n°48018 dans la classe 12, puis publiée dans le BOPI n°3/2003 du 26 septembre 2003 ;

**Attendu** que la Société SIMMO-BF, est titulaire de la marque « JC BEST 110-16 » déposée le 16 avril 2003 et enregistrée sous le n° 48506 dans la classe 12, puis publiée dans le BOPI n°1/2004 ;

**Attendu** qu'au motif de sa revendication de propriété, la Société SIMMO-BF fait valoir qu'elle exploite la marque BEST depuis le 18 juin 2002 et de façon continue, ainsi que l'attestent diverses factures et bordereaux de livraison versés au dossier et la large campagne publicitaire opérée à la télévision, les insertions dans les journaux de la place et la distribution de plusieurs brochures sur le territoire Burkinaké ; qu'au moment du dépôt de la marque contestée, la Société OMA-SENISOT S.A. avait connaissance de l'usage antérieur de cette marque par SIMMO BF ; qu'elle a effectué le dépôt de sa marque JC BEST 110-16 ; qu'elle remplit en conséquence les conditions édictées par l'article 5 (3) de l'annexe III de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 ;

**Attendu** qu'elle poursuit que sa marque Best a rapidement connu un succès fulgurant ainsi qu'en témoigne la croissance des ventes ; que c'est pour profiter indûment de ce succès que plusieurs commerçants ont commencé à faire usage de la marque BEST ; que ces marques sont toutes d'apparition très récente ;

**Qu'**elle ajoute que le dépôt querellé est frauduleux, le déposant ne rapportant pas la preuve de l'usage antérieur de ladite marque par elle ; que l'agrément délivré à OMA-SENISOT par les autorités compétentes du Burkina-Faso porte sur le montage des bicyclettes ; que c'est de façon illicite et illégal que cette entreprise se livre à l'activité de montage de motos ;

**Attendu** qu'en réplique, la Société OMA-SENISOT soutient qu'elle même ainsi que de nombreux fabricants chinois produisent et commercialisent les motos frappées de l'étiquette « BEST » depuis plus de quatre ans au Burkina-Faso, avant la mise sur le marché des motos BEST de SIMMO-BF ; qu'elle cite en exemple les moto « LIFAN BEST », « TAYAHAMA BEST », « ACCESS BEST », « JIALING BEST », « LONCINE BEST » ;

**Qu'**elle indique qu'avant tout dépôt, elle effectue une recherche d'antériorité à l'OAPI ; que le 1<sup>er</sup> août 2003, l'Organisation l'informait de ce que la marque BEST n'avait pas fait l'objet de dépôt ; qu'il est du reste étonnant que la Société SIMMO BF ait attendu dix mois pour effectuer le dépôt de la marque dont elle revendique la propriété exclusive ;

**Qu'**elle soutient en outre que la demande de cette société devrait être rejetée pour défaut de base légale ; qu'elle est fondée sur la **propriété d'usage** alors que l'article 5(3) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé parle de **priorité d'usage** ;

**Attendu** qu'elle fait en outre valoir que le dépôt effectué à l'OAPI par SIMMO- BF est plutôt un dépôt de modèle et non de marque ; qu'elle sollicite le rejet de la demande de revendication de propriété de la marque BEST ;

***Attendu sur l'argument tiré de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de base légale, que la mention propriété d'usage au lieu de priorité d'usage résulte d'une erreur matérielle qui n'altère pas le sens des moyens invoqués par la Société SIMMO-BF en faveur de la revendication de propriété ; que cet argument doit être rejeté ;***

**Attendu** qu'il ressort des documents produits que la marque « BEST » a été exploitée par la Société SIMMO BF avant le dépôt de ladite marque par la Société OMA-SENISOT S.A. ;

**Attendu** que OMA-SENISOT S.A. reconnaît que « sur la place du marché au Burkina Faso, l'on a toujours commercialisé depuis plus de quatre ans des motos frappées de l'étiquette BEST émanant de plusieurs fabricants » ;

**Attendu** que la Société SIMMO BF a effectué le dépôt à l'OAPI de la marque BEST enregistrée dans la classe 12 sous le n°48506 ;

## **DECIDE**

**Article 1** : La revendication de propriété de la marque « BEST » n°48018 formulée par la Société SIMMO-BF est reçue quant à la forme.

**Article 2** : La marque « BEST » n°48018 est radiée.

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

**Article 4**: La Société OMA-SENISOT S.A., titulaire de la marque « BEST » n°48018 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 24 juin 2004

(é) **Anthioumane N'DIAYE**