

REVUE CONGOLAISE DE DROIT ET DES AFFAIRES

N°27 (Janvier-Février-Mars 2017)

rcdroit@yahoo.fr

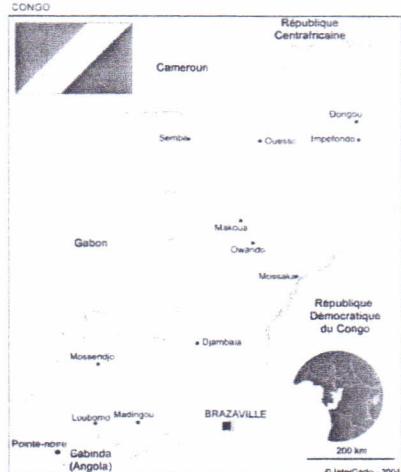
EDITORIAL:
« Faire évoluer le droit »
par Inès FÉVILYÉ

ARTICLES

Le rôle du juge civil dans la lutte contre la contrefaçon de la marque dans les Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), par Eric MONTCHO AGBASSA

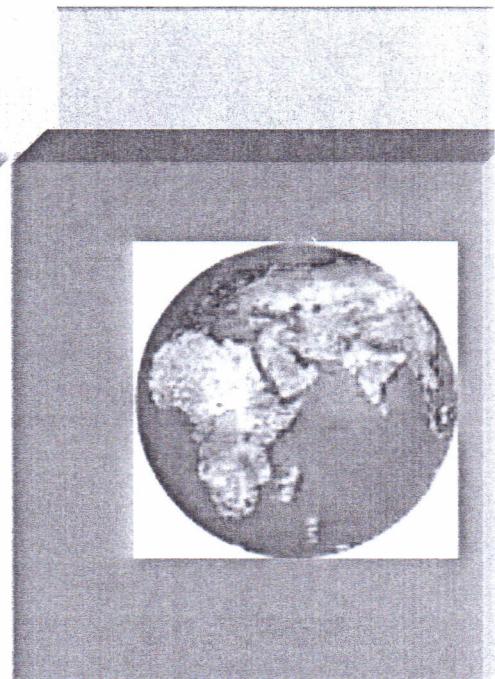
L'histoire abrégée du droit du travail congolais, par Stany ONDZE

Les nouvelles règles relatives aux prix de transfert en République du Congo (Loi n°33-2016 du 31 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017), par Inès FÉVILYÉ



La Revue est disponible :

- A Brazzaville : Librairie PRIMO (255, Avenue des 1ers Jeux Africains, Face Stade Marchand, à côté de la DEC Générale, Baongo, Brazzaville) ;
- A Pointe-Noire : Librairie Paillet (face Tour Mayombe), Maison de la Presse (face Mairie centrale) ;
- A Paris : Librairie LGDJ (20, rue Soufflot, 75005 Paris).



Revue éditée par : PRIMO EDITION
255, Avenue des 1ers jeux Africains, Baongo, Brazzaville (Congo)
254, rue Adolphe Pajeaud, 92160 Antony (France)
Email : primo_conseils@yahoo.fr

Eric MONTCHO AGBASSA
Agrégé des Facultés de Droit
Université d'Abomey-Calavi

**REVUE CONGOLAISE DE DROIT
ET DES AFFAIRES
N°27**

rcdroit@yahoo.fr

Directrice de la Revue : Inès Féviliyé

Comité d'honneur : **Claire Dickerson**, Professeur de droit à l'Université de Tulane de la Nouvelle Orléans (Etats-Unis) et à l'Université de Buea (Cameroun) ; **Salvatore Mancuso**, Professeur en droit comparé à l'Université de Macao (Chine) ; **Flora Dalmeida Mele**, Magistrate, Deuxième Vice Présidente de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA ; **Louis-Daniel Muka Tshibende**, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l'Université Catholique de Lyon; **Inès Féviliyé**, Docteur en droit, Enseignante-chercheure à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo, Directrice de la *Revue*.

Pour proposer des articles, des notes de jurisprudence et des commentaires de textes : les adresser par pièce jointe (format Word) à l'e-mail suivant: rcdroit@yahoo.fr. Indiquer les noms, prénoms, fonctions, adresse et téléphone.

La Revue Congolaise de droit et des affaires est disponible :

- **A Brazzaville** : Librairie-Galerie Primo (255 Avenue des 1ers jeux africains, face Stade Marchand, Baongo, Brazzaville);
- **A Pointe-Noire** : Librairie Paillet (face Tour Mayombe), Maison de la Presse (face Mairie centrale) ;
- **A Paris** : librairie LGDJ (20, rue Soufflot, 75005 Paris).

Achats sur Internet : lgdj.fr

Les demandes d'abonnements et les commandes sont à adresser à la Direction de la Revue à l'e-mail suivant : rcdroit@yahoo.fr. Et se rendre à la **Librairie-Galerie Primo (255, Avenue des 1ers jeux africains, face Stade Marchand, Baongo, Brazzaville)**.

Voir Formulaires d'abonnement, de commande
Et le catalogue des numéros déjà parus, en fin de Revue.

*La Revue n'entend donner aucune approbation aux opinions exprimées.
Elles sont personnelles à leurs auteurs.*

SOMMAIRE

Éditorial : « »

Par **Inès FÉVILYÉ**, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Directrice de la Revue Congolaise de droit et des affaires3

Articles

- ✚ Le rôle du juge civil dans la lutte contre la contrefaçon de la marque dans les Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), par Eric MONTCHO AGBASSA, Enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin).....4
 - ✚ L'histoire abrégée du droit du travail congolais, par Stany ONDZE, Enseignant-chercheur à la Faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo).....23
 - ✚ Les nouvelles règles relatives aux prix de transfert en République du Congo (Loi n°33-2016 du 31 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017), par Inès FÉVILYÉ, Enseignant-chercheur à la Faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo, Directrice de la Revue Congolaise de droit et des affaires35
- Sommaires des numéros déjà parus**49.

Le rôle du juge civil dans la lutte contre la contrefaçon de la marque dans les Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)

Par Eric MONTCHO AGBASSA,
Enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi
(Bénin)

INTRODUCTION

Les droits privatifs de propriété intellectuelle « trouvent leur sanction naturelle dans l'action en contrefaçon »¹. La contrefaçon est aux droits intellectuels, ce que le vol est aux biens corporels avec la particularité que les droits intellectuels présentent une certaine fragilité et que leur usage illicite peut s'étendre largement dans l'espace². Dans quelle mesure le juge civil contribue-t-il à la lutte contre la contrefaçon dans l'espace OAPI³ ?

C'est à cette question que tente de répondre cette étude.

Le législateur de l'OAPI ne donne pas une définition globale de la contrefaçon; il se contente de la définir pour chaque droit intellectuel comme une « atteinte portée aux droits »⁴ de propriété intellectuelle. Selon le dictionnaire *Le Petit Larousse*, la contrefaçon désigne la « reproduction frauduleuse d'une œuvre littéraire et artistique, d'un produit manufacturé, d'une monnaie, etc. »⁵. En droit, la contrefaçon est le « terme générique pour qualifier toutes les atteintes portées par un tiers au droit de propriété intellectuelle d'une personne »⁶. C'est donc l'exploitation illicite d'un droit de propriété intellectuelle. Ainsi définie, la contrefaçon peut être rapprochée d'autres notions voisines telles que la piraterie⁷, le plagiat⁸ et la concurrence déloyale⁹.

l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Paris, l'Harmattan, 2008, p.32.

⁴ Voir par exemple, article 58 de l'Annexe 1 de l'Accord de Bangui Révisé ; article 25 de l'Annexe IV.

⁵ Dictionnaire *Le Petit Larousse*, 2008, p. 245.

⁶ R. CABRILLAC (dir.), *Dictionnaire du vocabulaire juridique*, Paris, Litec, 2008, p.197.

⁷ Le mot piraterie est souvent associé au qualificatif maritime ou aérien. Le législateur de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) utilise la notion de piraterie à l'Annexe 7 (Cinquième partie : « Mesures, recours et sanctions à l'encontre de la piraterie et d'autres infractions ») sans la définir. Pour le législateur béninois, elle désigne « la reproduction d'œuvres littéraires et artistiques sans autorisation préalable des titulaires de droits d'auteur et des droits voisins et de l'organisme de gestion collective prévue à l'article 12 ». Selon l'article 109 de la loi n°032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, « Commet le délit de piraterie dans le domaine artistique et littéraire celui qui se livre, sur une grande échelle et dans un but commercial aux actes réprimés par les articles 106, 107 et 108... ». Il ressort de ces définitions que la piraterie est une infraction spécifique aux droits de la propriété littéraire et artistique. Elle a ainsi un sens plus restreint que la notion de contrefaçon.

⁸ Le mot plagiat, utilisé souvent dans le monde littéraire, désigne l'action de plagier, c'est-à-dire, « piller les œuvres d'autrui en donnant pour siennes les parties copiées. » (Dictionnaire, *Le Petit Larousse illustré*, *op. cit.*, p. 783.) Il s'agit donc d'une reprise d'éléments protégés d'une œuvre.

⁹ La concurrence déloyale, qui est l'objet de l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui Révisé, vise à sanctionner tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes du commerce. C'est une action fondée sur la responsabilité civile (Articles 1382 et 1383 du Code civil). Pour des applications, *Com.13 janv. 1981, D. 1981, Bull. Civ. IV, 63 ; 18 janv. 1982, Bull. Civ. IV; JCP 1982. IV.123.*

La loi ne définit pas non plus le mot juge, mais vise plutôt la juridiction.¹⁰ Pour la doctrine, le juge est le terme qui désigne « *tous les organes qui exercent la fonction judiciaire* »¹¹. Plus précisément, le juge a pour mission d'appliquer la loi¹². La fonction de juger s'incarne depuis toujours dans la personne qui remplit cet office¹³. Le juge a toujours eu une place éminente dans la société, dans la mesure où il incarne un des « pouvoirs » (ou une des autorités)¹⁴. Il est « *le rouage décisif du fonctionnement de l'Etat et de l'ordre social...* »¹⁵. L'analyse classique du droit, et de son lien avec la justice se trouve dans l'*Éthique à Nicomaque*, où Aristote montre comment le rôle du juge est de rétablir l'égalité en dédommager les victimes de l'injustice mais aussi en enlevant aux coupables le gain qu'ils ont injustement obtenu¹⁶.

¹⁰ Aux termes de l'article 1^{er} de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin, « *Le pouvoir judiciaire a pour mission d'assurer la stricte, rigoureuse et égale observation des lois et règlements dans les décisions rendues en matière contentieuse comme en matière gracieuse* ». Voir *JORB*, n° 16 du 15 août 2005, p. 783 ; E. FIFATIN, « *Loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin* », *La Voix de l'Intégration Juridique et Judiciaire Africaine*, n° 3 et 4, 2003, p.203 ; pour des aspects historiques, cf. J. BEYNEL, « *L'organisation judiciaire au Dahomey* », *Penant*, n° 740, avril-mai-juin 1973, p.149; J.-J. CODJOVI, « *Le ministère public dans la nouvelle organisation judiciaire en République populaire du Bénin* », *RBSJA*, n° 4, mai 1983, pp. 40 et s.

¹¹ J.-L. BERGEL, *Théorie générale du droit*, Paris, Dalloz, 2003, p.38.

¹² Pour PORTALIS, « *L'office de la loi est de fixer, par grandes vues, les maximes générales du droit : d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l'application* » : J.-E.-M. PORTALIS, *Discours préliminaire du premier projet de Code civil*, Paris, Bordeaux, Ed. Confluences, 2008, p. 17 ; voir J.-L. BERGEL, *Théorie générale du droit*, Paris, Dalloz, 2003, n°200, p. 335. Voir aussi, S. GUINCHARD, « *L'avenir du juge* », in *Mélanges Pierre CATALA*, Paris, Litec, 2001, pp. 172 et s., spec., p. 174 ; J.-M. CARBASSE, *Histoire du droit*, Paris, PUF, 2008, p. 115 ; Ph. THÉRY, « *Le litige en droit judiciaire privé. Petits exercices de procédure élémentaire* », in *Mélanges Serge GUINCHARD*, Paris, Dalloz, 2010, p. 853 ; G. COUCHEZ, *Procédure civile*, Paris, Sirey, 1978, n°236, p.146 ; G. ADECHY, « *Le juge béninois et le problème de la jurisprudence "source du droit"* », *RBSJA*, n° 4, précit., p.35.

¹³ D. ALLAND et S. RIALS, *Dictionnaire de la culture juridique*, Paris, PUF, 2003, p.867.

¹⁴ Ph. RAYNAUD, *Le juge et le philosophe*, Paris, Armand Colin, 2003, p.117.

¹⁵ B. MERCADAL, « *La légitimité du juge* », *R.I.D.C.* 2-2002, p.278.

¹⁶ *Éthique à Nicomaque*, V, N.B., 7, 1132 a, cité par Ph. RAYNAUD, *op. cit.*, p. 98. Voir aussi S. AMRANI-MEKKI, « *Le droit processuel de la responsabilité civile* », in *Etudes offertes à Geneviève VINEY*, Paris, LGDJ, 2008, p.2 : « *Les*

Le juge peut être « *national ou international, professionnel ou occasionnel (juge consulaire, prud'homal, arbitre, juré), civil ou répressif, judiciaire ou administratif, constitutionnel ou autorité administrative dite indépendante* »¹⁷. Selon la matière qui lui est soumise, le juge peut être qualifié de constitutionnel, administratif, pénal ou civil. Par juge civil, on peut entendre un juge qui connaît d'une « *matière contentieuse purement privée* »¹⁸. C'est à ce juge que renvoient les articles 4 et 5 du Code civil ainsi que les articles 6 et suivants du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin¹⁹.

En droit de la propriété intellectuelle, le juge connaît des litiges relatifs à la validité des titres et l'exploitation des droits. Les premiers portent sur l'annulation²⁰, la radiation d'un titre²¹ ou la déchéance d'un droit²². Les seconds qui font l'objet de cette étude se rapportent aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle connues sous la qualification de contrefaçon.

Les dispositions pertinentes des Annexes de l'Accord de Bangui Révisé (ABR) donnent compétence aux juridictions judiciaires nationales pour connaître des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle²³. La propriété intellectuelle obéit à une *summa divisio* dont les branches sont la propriété littéraire et artistique²⁴ et la propriété

droits se réalisent par les mécanismes judiciaires. Le critère du droit repose sur la possibilité de l'intervention du juge ».

¹⁷ B. MERCADAL, « *La légitimité du juge* », *R.I.D.C.* 2-2002, p.278.

¹⁸ J.-L. BERGEL, *Théorie générale du droit*, *op. cit.*, p.350.

¹⁹ Sur la question, voir par exemple, H. MOTULSKY, *Droit processuel*, par M.-M. CAPEL, Paris, Montchrestien, 1975, p.31 ; G. CORNU, « *Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes (fragments d'un état des questions)* », in *Etudes offertes à Pierre BELLET*, Paris, Litec, 1991, p.83.

²⁰ En droit commun, la nullité est la sanction du non-respect des conditions de validité d'un acte. Dans l'Accord de Bangui, la nullité concerne le brevet d'invention (article 39 de l'Annexe I), le modèle d'utilité (article 34 de l'Annexe II), la marque (article 24 de l'Annexe III), le nom commercial (article 14 de l'Annexe V), l'obtention végétale (article 40 de l'Annexe X).

²¹ La radiation peut être demandée pour une marque enregistrée non exploitée (article 23 de l'Annexe III) ou d'une indication géographique (article 14 de l'Annexe VI)

²² La déchéance est la perte d'un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect des conditions d'exercice. Elle est admise en matière de brevet (articles 40, 41 et 43 de l'Annexe I) ou d'un modèle d'utilité (articles 35, 36, 38 de l'Annexe II), et pour la marque collective (article 36 de l'Annexe III).

²³ Voir notamment, article 41 de l'Accord sur les ADPIC, article 772-6 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (Bénin).

²⁴ Ils sont régis par l'Annexe VII de l'Accord de Bangui Révisé et les lois nationales. Elle comprend deux parties : le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur. Le droit d'auteur

industrielle²⁵. La propriété industrielle « est orientée vers l'industrie et le commerce, vers les innovations techniques, vers les signes commerciaux d'attraction de la clientèle, vers les dessins et modèles représentant la forme des objets industriels ». Elle comprend les brevets²⁶, les modèles d'utilité²⁷, les marques²⁸, les dessins et modèles industriels²⁹, les indications géographiques³⁰ etc. La marque étant l'objet de la propriété intellectuelle qui domine le contentieux³¹, cette étude se limitera à cette matière.

L'article 2 § 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé définit la marque de produits ou de services comme « tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque»³². La marque est donc un signe distinctif pouvant être apposé sur des produits ou accompagnant des prestations de services, et destiné à indiquer au public la provenance industrielle ou commerciale de ceux-ci³³. Elle peut jouer, indirectement, un rôle de garantie de la qualité, dans

comprend les œuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les œuvres musicales, les œuvres d'art c'est-à-dire, dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales. Cf. notamment : Ch. SEUNA, *Droit d'auteur et droits voisins au Cameroun. La loi du 19 décembre 2000 et son décret d'application*, Yaoundé, SOGESIC, 2008, p. 21 ; A. LUCAS et H.-J. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Paris, Litec, 1994, p.255 ; L.Y. NGOMBE, *Le droit d'auteur en Afrique*, Paris, l'Harmattan, 2009, p.43. M. ONDOA, *La protection des auteurs des œuvres de l'esprit*, Douala, Presses Universitaires Libres, 2008. Les droits connexes du droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrements sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

²⁵ Elle fait l'objet des neuf autres Annexes de l'Accord de Bangui.

²⁶ Voir Annexe 1 de l'Accord de Bangui de 1999.

²⁷ Voir Annexe 2 de l'Accord de Bangui de 1999.

²⁸ Voir Annexe 3 de l'Accord de Bangui de 1999.

²⁹ Voir Annexe 4 de l'Accord de Bangui de 1999.

³⁰ Voir Annexe 6 de l'Accord de Bangui de 1999.

³¹ M. VIVANT (dir.), *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Paris, Dalloz, 2004, pp. 339 et s.

³² Cette définition générale est complétée ou précisée en ce qui concerne la marque collective. Est collective, la marque dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement d'usage (élaboré par le groupement titulaire de la marque et approuvé par l'autorité compétente) et que seuls les groupements de droit public ou privé ayant la personnalité morale et leurs membres peuvent utiliser (Art. 2 § 2).

³³ Une typologie des marques permet de distinguer : les marques de produits et les marques de services, les marques nominales et les marques figuratives, les marques simples et les marques complexes, les marques individuelles et les marques collectives, les marques ordinaires et les marques notoires.

la mesure où le consommateur attend de l'objet marqué une certaine qualité, liée à la constance de l'origine des produits ou des services désignés par la marque³⁴. La marque représente une valeur économique incontestable, susceptible d'être affectée par de nombreux événements. Elle constitue un élément d'actif incorporel de toute société, même si sa valorisation diffère grandement d'une société à l'autre, selon son degré de singularité, son pouvoir évocateur et sa notoriété³⁵.

L'habitude pour les artisans de marquer leurs œuvres remonte à l'Antiquité³⁶. Dans l'Afrique précoloniale, le concept de propriété intellectuelle était méconnu³⁷ malgré l'existence d'une créativité humaine³⁸ et des signes distinctifs comme la marque³⁹ et l'indication géographique⁴⁰. C'est à la

³⁴ J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Litec, 2008, n° 460, p. 193 ; J. AZEMA et J.-L. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 2012, n°1416, p. 791 ; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, Paris, LGDJ, 2009, n° 34, p. 46 ; E. BAUD, *op. cit.*, p. 419. La Cour de justice des communautés européennes a rappelé que « la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible les produits ou services-fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, de ceux qui ont une provenance (...) ». : CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, p.I-10273, D. 2003, jur. p.755.

³⁵ E. BAUD, *op. cit.*, p 429.

³⁶ J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Litec, 2008, n° 460, p. 193 ; J. AZEMA et J.-L. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 2012, n°1425, p. 795 ; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, Paris, LGDJ, 2009, n° 53, p.66 ; A. BERTRAND, *Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*, Paris, Dalloz, 2005, n° 1425, p.795.

³⁷ P. EDOU EDOU, « Evolution du concept de propriété industrielle sur l'espace OAPI de l'Afrique précoloniale à la mise en place de l'office commun », *Revue africaine de la propriété intellectuelle*, octobre 2008, p. 12.

³⁸ *Ibidem* : « Comme dans toutes les sociétés humaines, l'Afrique précoloniale comporte des signes évidents de la créativité, que ce soit par le biais de la pharmacopée ou simplement à travers la fabrication d'outils de travail indispensables à leur survie ».

³⁹ *Ibidem* : « La notion de marque était tellement ancrée dans la tradition de certains groupes ethniques qu'elle dépassait parfois le cadre patrimonial pour distinguer les membres du groupe eux-mêmes. Les balafrés et autres tatouages assumaient cette fonction de plusieurs sociétés africaines ».

⁴⁰ L'indication géographique n'était pas méconnue de l'Afrique. De nombreux produits, agricoles notamment, tenaient leur réputation de leur origine géographique, de la qualité du sol et du climat de la région dans laquelle ils étaient élaborés. La notion de savoir-faire des populations concernées accompagnait cette réputation. Le « Bakongo » ou « Chikuang », qui désigne le manioc préparé et mis en paquet par les populations du Bassin du Congo renvoie à la notion

faveur de la colonisation que la notion est apparue en Afrique et notamment dans ses parties équatoriale et occidentale françaises⁴¹.

Pour être protégée, la marque, sauf si elle est notoire⁴², doit être enregistrée auprès de l'OAPI⁴³. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une durée de dix ans indéfiniment renouvelable⁴⁴. L'enregistrement confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation et le droit exclusif d'interdire l'exploitation de la marque⁴⁵. Le droit de propriété étant classiquement défini par l'article 544 du Code civil comme « *le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements* », certains « *ont cru (ou voulu) reconnaître au titulaire d'une marque un monopole d'exploitation illimité et absolu* »⁴⁶. En réalité, le

d'indication géographique, puisque derrière sa réputation se cachent des éléments pédologiques, climatiques et un certain savoir-faire des populations de cette région. On peut aussi citer les exemples du gari de Savalou au Bénin, du riz des montagnes de Man (Côte d'Ivoire), etc.

⁴¹ Durant la période coloniale, c'est l'Institut National Français de la Propriété Intellectuelle (INPI) qui avait en charge la protection des droits de la propriété industrielle dans les colonies françaises offrant une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques français ou étrangers qui voulaient investir dans ces colonies.

La France appliquait dans ses colonies ses lois de propriété intellectuelle, notamment les lois du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, du 23 juin 1857 sur les marques, du 18 mars 1806 puis celle du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels et des 19-24 juillet 1793 puis du 11 mars 1957 sur la propriété industrielle. Sur la question, cf. par exemple, P. COMTE, *Une institution pilote pour la protection multilatérale de la propriété industrielle : l'OMPI*, Paris, LGDJ, 1971.

⁴² Une marque est notoire (ou de haute renommée, ou mondiale), lorsqu'elle est largement connue du public (par exemple, Adidas, Coca Cola, IBM...). La protection de telles marques est prévue en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883 et par l'Accord ADPIC. La notoriété doit être prouvée par le titulaire de la marque, en considérant son ancienneté, l'étendue de sa diffusion commerciale, les efforts publicitaires dont elle a fait l'objet. Cf. Paris, 25 févr. 2000 : *D. affaires*, act. jurispr., p. 227, obs. POISSON ; *PIBD* 2000, 698, III, 259.

⁴³ L'enregistrement relève de la décision du Directeur général de l'OAPI indiquant que la marque est inscrite au registre des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Sur la question, voir par exemple, E. BAUD, « Contentieux du droit des marques : la liberté d'expression menace-t-elle le monopole du titulaire de marque ? », in M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO (dir.), *op. cit.*, p. 408.

⁴⁴ Article 19, Annexe III.

⁴⁵ Article 7, § 1 et 2, Annexe III.

⁴⁶ E. BAUD, *op. cit.* p.408.

monopole dont il s'agit est limité dans le temps⁴⁷, dans l'espace⁴⁸ et même par la spécialité⁴⁹. L'atteinte portée à l'un quelconque de ces droits est désignée par le mot « contrefaçon ».

La contrefaçon est une pratique qui a toujours existé⁵⁰. A l'origine, elle n'était pas très répandue. Elle était le fait de quelques individus isolés et son impact sur la société était marginal. Elle connaît aujourd'hui un essor proportionnel à celui des échanges commerciaux⁵¹. Longtemps considérée comme un phénomène qui n'affecte que l'industrie du luxe, elle touche désormais les produits de consommation courante⁵² et n'épargne plus aucune partie du monde⁵³. Les industries ainsi que les

⁴⁷ Aux termes de l'article 19 de l'Annexe III, « *L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.* »

⁴⁸ Le monopole conféré par les droits de propriété intellectuelle a une portée limitée dans le ressort territorial de l'Etat qui les a conférés. En dehors de cet Etat ou espace (OAPI, par exemple), les droits en cause peuvent être librement et en toute légalité exploités par des tiers.

⁴⁹ Voir par exemple, E. BAUD, *op. cit.*, pp.408-409 : « *L'enregistrement ne confère à son titulaire un droit de propriété sur sa marque que pour les produits et services qu'il a désignés dans son certificat d'enregistrement, sans qu'il puisse ultérieurement les modifier ou les compléter au gré de l'évolution de son activité* ».

⁵⁰ De BOUCHONY (A.), *La contrefaçon*, Paris, PUF collection Que sais-je ?, 2006, p.20.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Les produits alimentaires, les boissons, les textiles, l'électroménager, les piles, les rasoirs, les stylos à bille, les cigarettes, même les pièces détachées des automobiles et des avions. Voir Biz Clim, *Evolution de la lutte contre la piraterie en Afrique- éléments d'analyse et perspectives*, préparé par D. THUAL, Juin 2008 : www.abhatoo.net.wa/ (consulté le 04/02/11). Le phénomène touche de manière particulièrement forte les médicaments, comme l'indiquent les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon l'OMS, entre 7 et 10% des produits pharmaceutiques vendus dans le monde sont des produits contrefaçons. Ce pourcentage atteindrait des sommets en Afrique avec 30 à 40% des médicaments contrefaçons. Voir :

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/index.html> (consulté le 04/02/11). Lire aussi, F. ADDOR, « Les médicaments bon marché ne suffiront pas à améliorer la santé dans les pays pauvres », *Le Temps*, 5 septembre 2003, Rubrique Opinions.

⁵³ La contrefaçon a des effets socio-économiques avec la destruction du tissu industriel local, la perte d'emplois et un impact réel et croissant sur l'investissement étranger et le commerce. Les profits illicites de la contrefaçon, tous domaines confondus, sont estimés à quatre cent milliards (400.000.000.000) d'euros dans le monde par an : cf. Cf. M. LEVY et J.-P. JOUYET, *L'économie de l'immatériel. La croissance de demain*, www.finances.gouv.fr consulté le 15 septembre 2011.

entreprises artisanales des Etats membres de l'OAPI sont affectées « *de plein fouet par la contrefaçon* »⁵⁴. Ce fléau a créé un « *environnement peu attractif pour les investissements dans ces Etats* »⁵⁵.

La protection des droits de propriété intellectuelle participe du respect d'un droit fondamental, celui de la propriété⁵⁶, et plus spécifiquement, d'un « *monopole d'exploitation* »⁵⁷. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 énonce clairement que, « *chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur* »⁵⁸. L'exaltation

⁵⁴ S. NGO MBEM, *op. cit.*, 2008, p.196.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ L'assimilation des droits de propriété intellectuelle à la propriété traditionnelle a, depuis le XIX^e suscité de vives controverses doctrinales. Certains auteurs ont défendu la thèse de la création d'une nouvelle catégorie juridique mieux adaptée aux biens incorporels ; ce fut le cas de la théorie des « droits intellectuels » défendue par E. PICARD, *Le droit pur. Cours d'Encyclopédie du Droit. Les permanences juridiques abstraites*, Bruxelles, Larcier, 1899 ; J. DABIN, »Les droits intellectuels comme catégorie juridique», *Rev. crit. leg. Jur.* 1939, 413, P. ROUBIER, « Droits intellectuels et droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 251 ; V.A. CHAVANNE et J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, coll. « Précis », Dalloz, 5^e éd. 1998. Un autre courant doctrinal a privilégié l'insertion des régimes de propriété intellectuelle dans la catégorie des droits « obligatoirement » fondés sur l'existence d'un rapport de droit entre le titulaire de la protection et la société, les droits de propriété intellectuelle consistant alors en de simples « monopoles d'exploitation » : A.C. RENOUARD, *Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et les choses*, Paris, Rousseau, 1980 ; C. LARROUMET, *Droit civil*, t.2, Paris, Economica, 3^e éd. 1997, p. 106.

⁵⁷ G. RIPERT et J. BOULANGER, *Traité de droit civil d'après le traité de PLANIOL*, Tome 1, Introduction générale, Paris, LGDJ, 1956, n° 492, p. 224 : « *Pour les propriétés incorporelles qui consistent dans des monopoles d'exploitation, on ne comprend pas, au contraire, que le droit puisse être conservé sans être exploité : un brevet d'invention, une marque de fabrique, un fonds de commerce doivent être exploités. Il y a là une différence profonde entre ce genre de propriété et la propriété des choses corporelles* » ; voir aussi H. et L. ; J. MAZEAUD, *Leçons de droit civil*, Tome 1, Paris, Montchrestien, 1965, n°657, p.648 ; B. STARCK, *Droit civil. Introduction*, Librairie technique, 1976, n° 224, p.97. Dans le même sens, A. ABELLO, « *La propriété intellectuelle, une "propriété de marché"* », in M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO (dir.), *op. cit.*, p.324 : « *La propriété intellectuelle lie propriété et besoin et donc n'admet pas en principe le non usage, le défaut d'exploitation pouvant être sanctionné au nom de l'intérêt de tous. Les monopoles inutilisés perdent leur raison d'être* ».

⁵⁸ Article 27. Voir aussi l'article 15 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Lire notamment, A.R. CHAPMAN, « *La propriété intellectuelle en tant que droit de l'homme* », *Bulletin du droit d'auteur*, Vol. XXX, n. 3, UNESCO, 2001, p.15.

idéologique de la propriété innervé le Code civil⁵⁹. PORTALIS en fait « *l'âme universelle de toute législation* »⁶⁰. On a même pu considérer la propriété comme l'un des trois piliers du droit⁶¹. Pour les théoriciens du droit, le problème des droits subjectifs est primordial pour tout juriste⁶². C'est ce qui justifie que le juge en soit le premier gardien. L'Accord sur les Aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC)⁶³ impose aux Etats membres⁶⁴ des obligations générales pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle et assurer des moyens d'actions efficaces en cas d'atteinte à ces droits. Prévues principalement à l'article 41 à la partie III intitulée *Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle*, elles sont relatives aux procédures judiciaires et douanières auxquelles le titulaire des droits pourrait avoir recours pour se prémunir contre les contrefaçons⁶⁵. La nature fondamentale de la propriété intellectuelle est également consacrée par la jurisprudence des plus hautes juridictions européennes⁶⁶.

⁵⁹ B. OPPETIT, *Philosophie du droit*, Paris, Dalloz, 1999, p.128 ; voir aussi B. GAUDEMUS-BASDEVANT et J. GAUDEMUS, *Introduction historique au droit XIII^e – XX^e siècles*, Paris, LGDJ, 2003, p. 388.

⁶⁰ J.-E.M. PORTALIS, *Discours préliminaire du projet de code civil (1801)*, *op. cit.*, p. 13 : « *De bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir ; elles sont la source des mœurs, le palladium de la propriété* ».

⁶¹ Selon le Doyen CARBONNIER, « *la propriété est une liberté parce qu'elle recouvre la possession, le fait de la possession, l'énergie latente contre toute dépossession* » : CARBONNIER (J.), *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, Paris, LGDJ, 2001, p.347.

⁶² J.-L. BERGEL, *Théorie général du droit*, *op. cit.*, p.38.

⁶³ La révision de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) qui a duré de 1986 à 1994 au cours du « Cycle de l'Uruguay » a conduit à la création de l'OMC lors de la conclusion de la Convention de Marrakech du 15 avril 1994. L'annexe de cet accord est consacrée aux aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Celle-ci vise le commerce des services, ainsi que les échanges dans les domaines des inventions et des créations, c'est aussi un instrument de lutte contre la piraterie internationale. Sur cet Accord, voir par exemple, T.L. TRAN WASESCHA, « *L'accord sur les ADPIC : un nouveau regard sur la propriété intellectuelle* », in M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO, (dir.), *op. cit.*, p. 135. ; C. HENRY, « *Développement durable et propriété intellectuelle. Comment l'Europe peut contribuer à la mise en œuvre des ADPIC ?* », *op. cit.*, p.223.

⁶⁴ Les Etats de l'Espace OAPI en font partie.

⁶⁵ S. NGO MBEM, *Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique. Le cas des pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)*, Paris, l'Harmattan, 2008, p.69.

⁶⁶ A titre d'illustration, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la simple demande d'enregistrement d'une marque fait naître une valeur protégée par l'article 1^{er} du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des

L'intervention du juge en cas de contrefaçon peut s'effectuer au moyen des mesures provisoires⁶⁷ ou de la procédure courante de jugement qui peut être civile ou pénale⁶⁸. Sans être absente ou sans intérêt, la doctrine africaine ne s'est pas spécifiquement intéressée à l'appréciation du rôle du juge. Un auteur a abordé différents aspects de la contrefaçon des marques en tirant pour l'essentiel les illustrations de la jurisprudence française⁶⁹. Un autre auteur relève que les titulaires des droits sont de plus en plus menacés par le fléau de la contrefaçon qui cause d'énormes dégâts en termes de perte de gains, d'emploi et de recettes fiscales, compromettant ainsi le développement économique des Etats⁷⁰. Il a essentiellement mis en exergue les moyens extrajudiciaires de lutte contre la contrefaçon. On retrouve également une analyse qui est parvenue à la conclusion selon laquelle « *l'Accord de Bangui Révisé consacre un système d'indemnisation dualiste assis sur un traitement discriminatoire selon que l'atteinte porte sur un droit de propriété ou sur le droit d'auteur, cette dernière branche bénéficiant des faveurs du législateur* ». A ces contributions, il faut ajouter des rapports d'études⁷¹ qui se focalisent le plus souvent sur les causes, les manifestations, les difficultés ainsi que les perspectives de la lutte contre la

droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que : « *chacun a droit au respect de ses biens* ». : CEDH, 11 janvier 2007, « Anheuser-Bush Inc. c/ Portugal » : JCP E, 2007, 1409, note A. Zollinger ; *Comm. Comm. electr.*, mai 2001, p. 31, obs. C. Caron.

⁶⁷ Voir article 50.1 de l'Accord sur les ADPIC : « *Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces* :

- a) *pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement* ;
- b) *pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée...* ».

⁶⁸ Voir par exemple, article 47, Annexe 7 de l'ABR.

⁶⁹ Ch. D. DJOMGA, *La contrefaçon des marques dans l'espace OAPI*, Yaoundé, PUL, 2006.

⁷⁰ S. NGO MBEM, *Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique. Le cas des pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)*, Paris, l'Harmattan, 2008, pp. 37 et s.

⁷¹ On peut citer notamment : Association industrielle africaine, « *La contrefaçon en Afrique : une situation alarmante* », in *La fraude et la contrefaçon en Afrique*, disponible sur <http://www.africanindustrial.org/250.0html>; *La lutte contre la contrefaçon dans la CEMAC*, rapport préparatoire au séminaire de lutte contre la contrefaçon et la fraude dans les pays membres de la CEMAC, Douala, les 10, 11 et 12 décembre 2007 ; Biz Clim, Evolution de la lutte contre la piraterie en Afrique- éléments d'analyse et perspectives, préparé par D. THUAL, Juin 2008.

contrefaçon. Aussi la présente étude se propose-t-elle de s'intéresser à l'œuvre prétrinaire des juridictions nationales des Etats membres de l'OAPI⁷² afin d'apprécier sa pertinence et sa portée. En d'autres termes, les titulaires de droits obtiennent-ils du juge des solutions satisfaisantes à leur demande ? La protection contre la contrefaçon est-elle efficace⁷³ ?

Un double intérêt s'attache à cette étude. D'abord, en raison de leur jeunesse dans l'espace OAPI, les droits de propriété intellectuelle n'ont pas encore suscité une effervescence doctrinale. Mieux, une contribution à l'étude de la jurisprudence locale embryonnaire et difficile d'accès⁷⁴ revêt un intérêt certain dans un environnement marqué par une forte disponibilité de la jurisprudence étrangère. Ensuite, au plan pratique, la protection de la propriété industrielle participe de la promotion et de la

⁷² Voir notamment, TPI, Cotonou, Ord. n°183-10/4^e CRC du 02/12/10, Aff. Martin IGOLEZIM C/ Société BIC SA et autres (inédit) ; TPI, Cotonou n° 116/04 du 27 déc. 04, Aff. O C Ibikunle C/ Mme Abdou Rachidatou ; TPI, Douala, Ordinance de Référe n° 867 du 20 juin 1995, Société S. C/Société RCFG (GmbH), Rec. Jur. de l'OAPI, op. cit., p. 151 ; TPI, Douala-Ndokotti, Ordinance de référé n° 218 du 19 septembre 2007, Société S. SARL (T. J.) C/ Société O. P. S. ibidem, p.160 ; TPI, Douala-Ndokotti, Ordinance de référé, n° 084 du 20 décembre 2006, Société A. SA C/Société B. A., ibidem, p.166 ; TPI, Yaoundé-Ekounou, ordonnance de référé n° 62 du 11 mars 2008, Société P2M P. Sarl c/ Société D. Sarl (D.P. Sarl), ibidem, p. 171 ; Tribunal hors classe, Dakar, ordonnance de référé n°4167, 14 avril 2008, Société STCH C/ Société S.S. SA, ibidem, p. 184 ; TPI, Abidjan-Plateau, ordonnance de référé, n° 2240, 15 mai 2002, Société SIPA c/ IMA, ibidem, p.190 ; TPI, Cotonou, Corr., jugement n°009/E3 du 10 février 2000 (inédit) ; en appel : Cour d'appel, Ch. corr., Arrêt n°098/09/A du 19 fév. 2009 (inédit) ; CA, Cotonou, arrêt n° 59/2005 du 19 mai 2005 (inédit) ; TGI, Wouri, civ. n° 406 du 11 avril 2007, *La Gazelle*, n° 3, juillet 2008, p.4. ; Cour suprême, Abidjan, Arrêt n° 389 du 03 juillet 2003, *Revue Droit et Lois*, Avr. Mai. Juin 2007, p. 78 ; TGI de Douala, Jugement civil n° 552 du 03 juin 1994, Rec. jur. OAPI, Tome 1, p. ; TPI, Abidjan-Plateau, Ordinance de référé n°2240 du 15 avril 2002, Rec. jur. OAPI, op. cit., p. 190 ; Trib. rég., Dakar, 04 décembre 2002, *Gazelle*, n° 004, juil.-août-sept. 2008, p.4 ; TPI, Cotonou, Ord. N° 2003/10/Réf. Com., 27 mai 2010 (inédit).

⁷³ L'efficacité étant considérée, au même titre que la validité, comme un caractère essentiel à la juridicité de la norme, elle donne la mesure de la jouissance du droit par ses titulaires : B. OPPETIT, *Philosophie du droit*, Paris, Dalloz, 1999, p.62 ; voir aussi, Ph. CONTE, « *“Effectivité”, “efficacité”, “sous – effectivité”, “surefficacité”... : variations pour droit pénal* », in *Mélanges Pierre Catala*, op. cit., p.125.

⁷⁴ Le diagnostic est unanimement établi par la doctrine : voir à ce sujet, Y.-M. NGOMBE, « *Trente ans de droit d'auteur dans l'Espace OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle)* », (2007) 41, *R.J.T.*, p.773 ; S. NGO MBEM, op. cit., p. 87.

sécurisation de l'investissement⁷⁵. Aujourd'hui, les propriétés intellectuelles prennent une « *place centrale dans l'économie et le droit des marchés* »⁷⁶. Pour reprendre la formule adoptée par la Cour suprême américaine dès 1916 : « *l'objet du droit des marques n'est pas de protéger les marques, mais de protéger le commerce* »⁷⁷. Cette protection profite aux titulaires de droits et *in fine* aux consommateurs⁷⁸.

La démarche se veut analytique et comparée car, « *comparer consiste à établir des rapports de ressemblances et de différences entre les termes d'un savoir, à en rechercher les raisons et en apprécier la valeur* »⁷⁹. Elle a pour base, une vingtaine de décisions rendues⁸⁰ par les juridictions

de certains Etats⁸¹. Lorsqu'on interroge cette jurisprudence, on s'aperçoit que le rôle du juge civil est effectif et peut s'analyser en termes de protection (I) et de régulation (II).

I-Un rôle de protection

« *Si l'on mesure la vigueur d'un droit subjectif à l'aune de l'action en justice qui le concrétise, les droits de propriété intellectuelle se révèlent très puissants grâce à la protection spécifique de l'action en contrefaçon, laquelle est une arme à double tranchant, à la fois civile et pénale* »⁸². En effet, l'exercice de l'action en contrefaçon peut emprunter la voie pénale ou la voie civile⁸³. Il s'agit d'une *rei vindicatio*, une action réelle, mettant en jeu des intérêts patrimoniaux⁸⁴. Des décisions étudiées, se dessine une protection qui est à la fois généreuse (A) et objective (B).

A-Une protection généreuse

Une personne n'a qualité pour agir en cas de contrefaçon, que si la loi lui accorde la faculté de se prévaloir du droit constituant le fondement de l'action⁸⁵. Le législateur de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé (ABR) a limitativement énumérés les titulaires du droit d'action en contrefaçon. La générosité du juge réside dans une large ouverture du prétoire (1) et l'admission sans réserve de la saisie-contrefaçon (2).

1-Une large ouverture du prétoire aux titulaires de droits

Aux termes de l'article 46.1 de l'Annexe 1 de l'ABR, « *l'action civile en contrefaçon d'une marque est engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en contrefaçon, sauf stipulation du contrat, si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit* »⁸⁶. Par principe, l'action en contrefaçon appartient au titulaire du droit et ce n'est qu'exceptionnellement qu'un autre peut se voir reconnaître la faculté d'agir⁸⁷. Par titulaire de la

⁷⁵ Ch. ALLEAUME, *Propriété intellectuelle*, Paris, Montchrestien, 2010, p. 9.

⁷⁶ J.TIROLE, « Quelles finalités pour les propriétés intellectuelles ?», in M.A. FRISON- ROCHE et A. ABELLO (dir.), *Droit et économie de la propriété économique* », Paris, LGDJ, 2005, p.17.

⁷⁷ Cour Suprême américaine, 1916, « Hanover Star Milling Co. v/ Metcalf », 240 US 403[1916]

⁷⁸ Ch. D. DJOMGA, *La contrefaçon des marques dans l'espace OAPI*, Yaoundé, PUL, 2006, p.71 : « *La contrefaçon a également un impact important sur le consommateur qui peut, sciemment ou non, être victime de la mauvaise qualité, voire de la nuisance de certains produits* ».

⁷⁹ Y.-M. LAITHIER, *Droit comparé*, Paris, Dalloz, 2009, n°1, p. 1.

⁸⁰ Ce sont : TPI, Cotonou, Ord. n°183-10/4^e CRC du 02/12/10, Aff. Martin IGOLEZIM C/ Société BIC SA et autres (inédit) ; TPI, Cotonou n° 116/04 du 27 déc. 04, Aff. O C Ibikunle C/ Mme Abdou Rachidatou ; TPI, Douala, Ordonnance de Référendum n° 867 du 20 juin 1995, Société S. C/Société RCFG (GmbH), Rec. Jur. de l'OAPI, op. cit., p. 151 ; TPI, Douala-Ndokotti, Ordonnance de référendum n° 218 du 19 septembre 2007, Société S. SARL (T. J.) C/ Société O. P. S. ibidem, p.160 ; TPI, Douala-Ndokotti, Ordonnance de référendum, n° 084 du 20 décembre 2006, Société A. SA C/Société B. A., ibidem, p.166 ; TPI, Yaoundé-Ekounou, ordonnance de référendum n° 62 du 11 mars 2008, Société P2M P. Sarl c/ Société D. Sarl (D.P. Sarl), ibidem, p. 171 ; Tribunal hors classe, Dakar, ordonnance de référendum n°4167, 14 avril 2008, Société STCH C/ Société S.S. SA, ibidem, p. 184 ; TPI, Abidjan-Plateau, ordonnance de référendum, n° 2240, 15 mai 2002, Société SIPA c/ IMA, ibidem, p.190 ; TPI, Cotonou, Corr., jugement n°009/E3 du 10 février 2000 (inédit) ; en appel : Cour d'appel, Ch. corr., Arrêt n°098/09/A du 19 fév. 2009 (inédit) ; CA, Cotonou, arrêt n° 59/2005 du 19 mai 2005 (inédit) ; TGI, Wouri, civ. n° 406 du 11 avril 2007, *La Gazelle*, n° 3, juillet 2008, p.4. ; Cour suprême, Abidjan, Arrêt n° 389 du 03 juillet 2003, Revue Droit et Lois, Avr. Mai. Juin 2007, p. 78 ; TGI de Douala, Jugement civil n° 552 du 03 juin 1994, Rec. jur. OAPI, Tome 1, p. ; TPI, Abidjan-Plateau, Ordonnance de référendum n°2240 du 15 avril 2002, Rec. jur. OAPI, op. cit., p. 190 ; Trib. rég., Dakar, 04 décembre 2002, *Gazelle*, n° 004, juil.-août-sept. 2008, p.4 ; TPI, Cotonou, Ord. N° 2003/10/Réf. Com., 27 mai 2010 (inédit) ; TGI de Douala, Jugement civil n° 552 du 03 juin 1994, Affaire Société C. M. SA C/ LA C.S, Rec. OAPI, t. 1, p. 218.

⁸¹ Il s'agit du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie et le Sénégal. Parmi ces Etats, c'est le Cameroun qui vient en tête.

⁸² Ch. ALLEAUME, *Propriété intellectuelle*, op. cit., n°450, p.233.

⁸³ Il s'agit d'une tradition qui remonte à la Révolution française : voir AZEMA (J.) et GALLOUX (J.-L.), *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 2012, n° 1730. , p.986.

⁸⁴ M.VIVANT, « *L'immatériel en sûreté* », in *Mélanges Michel CABRILLAC*, Paris, Litec, p. 419.

⁸⁵ J. PASSA , op. cit., n°416, p.578.

⁸⁶ En ce qui concerne le bénéficiaire d'une licence simple, il ne peut agir que par voie d'intervention : voir article 46. 2.

⁸⁷ M.VIVANT, « *L'immatériel en sûreté* », loc. cit., p. 419.

marque, on entend le titulaire originaire ou le cessionnaire⁸⁸. La notion de « bénéficiaire d'un droit exclusif» renvoie à celle de « licencié exclusif»⁸⁹. Selon les termes de l'article 46.1 précité, l'action du licencié ne peut intervenir que si la mise en demeure adressée dans ce sens au titulaire de la marque est restée sans suite. Par ailleurs, il est prévu à l'article 29, alinéa 4, de la même Annexe que « *le contrat de licence doit être inscrit, au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe* ». De cette disposition, on retient que le contrat de licence doit être publié sous peine d'inopposabilité.

Dans la pratique, le juge prend des libertés par rapport à l'appréciation des conditions posées par les articles 46.1 et 29.4. Une décision rendue par le Tribunal de Wouri⁹⁰ (Cameroun) permet de l'illustrer. En l'espèce, la société de droit indonésien *PT WINGS SUYA* est titulaire de la marque *Blu* n°38708 déposée à l'OAPI le 31 décembre 1997 pour désigner, entre autres produits, un détergent. Par un contrat en date du 28 novembre 2001, la *PT SAYAP MAS UTAMA* concéda un droit exclusif d'exploitation sur ladite marque au profit de la *Socia Sarl* pour le Cameroun et les Etats de la CEMAC⁹¹. Or, la société *Betraco Sarl* commercialisait aussi des détergents portant la marque *Pro Bleu* en vertu d'un contrat de distribution conclu avec la *PT Classic intermark*, une autre société indonésienne propriétaire de cette seconde marque également déposée à l'OAPI. Estimant que la marque *Pro Bleu* est une reproduction du signe *BLU*, objet de son droit exclusif d'exploitation, la *Socia Sarl* saisit le Tribunal de Grande Instance du Wouri d'une action en contrefaçon de marque contre la *Betraco Sarl* et la *PT Classic intermark*. Les sociétés défenderesses ont plaidé, *in limine litis*, l'irrecevabilité de l'action « pour deux motifs d'égale importance au regard de leur impact sur l'issue du litige»⁹². Elles ont en effet soutenu, d'une part, que le contrat de licence

⁸⁸ J. PASSA, *op. cit.*, n°416, p.579.

⁸⁹ Aux termes de l'article 29. 1 de l'Annexe III de l'ABR, « *La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il utilise lui-même* ».

⁹⁰ TGI, Wouri, civ. n° 406 du 11 avril 2007/ Aff. SOCIA c/ Stés Betraco Sarl et PT Classic Intermark, *La Gazelle*, n°0003, octobre 2008, p.8.

⁹¹ Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

⁹² M. L. NDÉMA ELONGUÉ, observations sous, TGI, Wouri, civ. n° 406 du 11 avril 2007, *La Gazelle*, n°0003, *précit.*, p.8.

qui fonde l'action de la *Socia Sarl* ne leur est pas opposable faute de n'avoir pas été publié, licence au demeurant nulle pour avoir été concédée par une personne autre que le titulaire et que, d'autre part, la *Socia* a omis de mettre préalablement le titulaire en demeure d'agir au mépris des dispositions de l'article 46 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui. Un examen approfondi de chacun de ces arguments appelle plusieurs commentaires.

L'inopposabilité du contrat de licence est prévue à l'article 29 alinéa 4 de l'Annexe III en ces termes : « *Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effets envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente annexe* ». En l'espèce, il ne fait aucun doute que la *Socia Sarl* ne s'est pas conformée à cette exigence, en témoigne le certificat de non inscription délivré le 28 avril 2005 par le Directeur général de l'OAPI, document produit aux débats⁹³. Il est établi, en droit comparé, que l'action du licencié exclusif n'est recevable que si le contrat a fait l'objet de la formalité d'inscription au registre des marques⁹⁴. La solution ne souffre d'aucune équivoque tant en jurisprudence⁹⁵ qu'en doctrine. Un auteur a notamment écrit que : « *dans tous les cas, l'action du licencié -exclusif- n'est recevable que si, conformément aux articles L.741-7 et R. 714-2, le contrat de licence a fait l'objet de la formalité d'inscription au RNM*⁹⁶ ; ce n'est qu'à cette condition en effet que les droits que le licencié tire du contrat sont opposables au tiers»⁹⁷.

La condition de mise en demeure est posée par l'article 46 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé⁹⁸ en des termes qui ne laissent aucun doute

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Cass. com., 18 févr. 2004, *PIBD* 2004, n°790, III, 415 ; *Propr. ind.* 2005, comm. 59, obs. P. TREPIGNY ; CA, Paris, 4^e ch. B, 29 juin 2007, RG n° 06/06260. Pour une licence de brevet, Cass. com., 26 avr. 1994, *Bull. civ.* IV, n°153.

⁹⁵ Cass. com., 18 févr. 2004, *PIBD* 2004, n°790, III, 415 ; *Propr. ind.* 2005, comm. 59, obs. P. TREPIGNY ; CA, Paris, 4^e ch. B, 29 juin 2007, RG n° 06/06260. Pour une licence de brevet, Cass. com., 26 avr. 1994, *Bull. civ.* IV, n°153.

⁹⁶ *Registre national des marques*.

⁹⁷ J. PASSA, *op. cit.*, n° 417, p.582. Voir aussi OAPI, *Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Guide du magistrat et des auxiliaires*, Yaoundé, OAPI, 2009, p.65.

⁹⁸ La Cour de cassation française déduit de l'article L. 716-5 du CPI (qui a pour pendant l'article XX) que seul le titulaire ou le licencié exclusif – si les conditions prévues sont remplies- peut se constituer partie civile devant le juge pénal, à l'exclusion notamment du mandataire liquidateur de la société ayant commis l'infraction : Cass. crim., 31 janv. 2006, pourvoi n°05-83050, *Bull. crim.*, n°29.

sur son caractère obligatoire. En effet, aux termes de l'article 46. 1): « *L'action civile en contrefaçon d'une marque est engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire, si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit* ». Le licencié exclusif ne peut donc exercer l'action en contrefaçon « *qu'en cas de carence du titulaire du droit, à la suite d'une sommation à agir à lui adressée et sans suite* »⁹⁹. La mise en demeure est donc une formalité essentielle qui conditionne « *l'accès du licencié au prétoire, du moins par la voie principale dans le cadre du contentieux de la contrefaçon* »¹⁰⁰. L'inobservation de cette règle devrait être logiquement sanctionnée par l'irrecevabilité, contrairement à la position adoptée par le juge dans l'espèce rapportée.

Cette générosité du juge judiciaire dans l'appréhension des faits de contrefaçon se manifeste aussi à l'étape de la décision de la saisie-contrefaçon.

2-L'admission sans réserve des demandes de saisie-contrefaçon

Pour faciliter la sanction de la contrefaçon, le législateur a aménagé, en plus des modes de preuve de droit commun, la saisie-contrefaçon que l'on a pu considérer comme « *la reine des preuves dans le domaine de la propriété intellectuelle* »¹⁰¹. C'est une procédure facultative qui se distingue de la saisie-conservatoire de l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution¹⁰². La saisie contrefaçon

⁹⁹ S. NGO NBEM, *op. cit.*, p. 104.

¹⁰⁰ M.L. NDÉMA ELONGUÉ, observations sous TGI, Wouri, civ. n° 406 du 11 avril 2007, *La Gazelle*, n°0003, précit., p.10. Cf. notamment, S. NGO NBEM, *op. cit.*, p. 142 ; Ch. ALLEAUME , *op. cit.*, n° 473, p.246.

¹⁰¹ J.- Ch. GALLOUX, « A propos de l'application dans le temps de la loi de lutte contre la contrefaçon», *D.* 2008, chr. 302, p.305. Voir aussi, Ch. ALLEAUME, *op. cit.*, n° 461, p.241.

¹⁰² Titre II de l'AUPSRVE. La jurisprudence offre des exemples de confusion : voir par exemple, TPI, Conakry, 03 sept. 2007 cité par HABA P. (F.), *Le juge face à la contrefaçon de marque dans l'espace OAPI*, Mémoire de Master II en droit de la Propriété intellectuelle, Yaoundé 2, 2010-2011, p. 55 : « *Autorisons la société OBC-Export et les Ets Diallo et Frères, SARL à pratiquer une saisie-conservatoire sur les motocyclettes de marque FDMCO ou FDMCO super, importées, distribuées et vendues par Elhadj Bobo Koba Diallo, commerçant, demeurant au quartier Sangoyah, commune de Moto, les Ets Dansoko et Mr Fodé Dansoko, sise à Madina, commune de Matam, Conakry, ou par toutes autres* »

s'obtient au moyen d'une ordonnance sur requête¹⁰³ rendue par le Président du tribunal sur présentation des pièces justificatives qui varient selon l'objet de propriété intellectuelle considéré¹⁰⁴. En matière de marque, il s'agit de la justification de l'enregistrement de la marque et de la production de la preuve de non radiation et de non déchéance¹⁰⁵. Et pourtant, un juge¹⁰⁶ a accordé une saisie-contrefaçon alors même que les conditions cumulatives posées par la loi n'étaient pas réunies dans cette espèce¹⁰⁷. La Cour de cassation française a jugé clairement que le bénéfice de la saisie-contrefaçon n'était ouvert qu'à celui qui justifie non seulement de l'existence du titre sur lequel il fonde son action, mais également de ce que ce titre est en vigueur à la date de présentation de la requête¹⁰⁸.

Par ailleurs, l'article 48.3 de la même Annexe III prévoit que : « *lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la*

personnes non dénommées et qui se trouveraient stockées en quelque partie du territoire national que ce soit, au besoin avec le concours et l'assistance de la force ;Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés, saisies préalablement faites. Disons que notre ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement.». Comparer avec TPI, Yaoundé-Ekounou, Ordonnance de référé n°62 du 18 mars 2008, Rec. Dec. OAPI, Tome 1, p.171.

¹⁰³ Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Mais, le requis peut la déférer devant le juge des référés qui décidera qui peut, selon les cas, prononcer une ordonnance de rétractation ou de maintien de l'ordonnance de saisie-contrefaçon. Sur la question, voir : MOTULSKY (Henri), *Ecrits, Etudes et notes de procédure civile*, Paris, Dalloz, 2010, p. 194. Pour des applications : TPI, Cotonou, Ord. n°183-10/4^e CRC du 02/12/10, Aff. Martin IGBOLEZIM C/ Société BIC SA et autres (inédit) ; TPI, Cotonou n° 116/04 du 27 déc. 04, Aff. O C Ibikunle C/ Mme Abdou Rachidatou ; TPI, Douala, Ordonnance de Référé n° 867 du 20 juin 1995, Société S. C/Société RCFG (GmbH), Rec. Jur. de l'OAPI, op. cit., p. 151 ; TPI, Douala-Ndokotti, Ordonnance de référé n° 218 du 19 septembre 2007, Société S. SARL (T. J.) C/ Société O. P. S. ibidem, p.160 ; TPI, Douala-Ndokotti, Ordonnance de référé, n° 084 du 20 décembre 2006, Société A. SA C/Société B. A., ibidem, p.166 ; TPI, Yaoundé-Ekounou, ordonnance de référé n° 62 du 11 mars 2008, Société P2M P. Sarl c/ Société D. Sarl (D.P. Sarl), ibidem, p. 171 ; Tribunal hors classe, Dakar, ordonnance de référé n°4167, 14 avril 2008, Société STCH C/ Société S.S. SA, ibidem, p. 184 ; TPI, Abidjan-Plateau, ordonnance de référé, n° 2240, 15 mai 2002, Société SIPA c/ IMA, ibidem, p.190 .

¹⁰⁴ Voir art. 64(2) de l'Annexe I de l'ABR (pour le brevet), V. art. 47(2) de l'Annexe II de l'ABR (pour le modèle d'utilité)

¹⁰⁵ Article 48.2 de l'Annexe 3.

¹⁰⁶ Cotonou, TPI, ordonnance n°830/04 en date du 10 mars 2004 (inédit).

¹⁰⁷ Une décision autorisant mainlevée de cette saisie est intervenue par la suite : TPI, Cotonou, jugement n° 116/06, 2^{ème} CCIV du 27 décembre 2004 (inédit).

¹⁰⁸ Com. 14 déc. 2010, Prop. Ind. Mars 2011, p.30, obs. Raynard ; CCE mars 2011, p.22, obs. Caron.

saisie. Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie »¹⁰⁹. Le cautionnement est donc facultatif à l'endroit du demandeur ressortissant de l'espace OAPI et obligatoire à l'égard de l'étranger¹¹⁰. Dans une espèce où un plaideur demande la rétractation d'une mesure de saisie-contrefaçon accordée à une société étrangère pour non-paiement du cautionnement, le juge, pour écarter ce moyen a jugé que « *le cautionnement judiciaire, simple mesure de garantie ou de précaution par laquelle le juge qui ordonne une mesure d'exécution, protège les intérêts d'une partie ne saurait avoir le caractère impératif que la défenderesse veut lui imprimer. Loin d'être impératif, le cautionnement est une simple mesure de prudence laissée à la libre appréciation du juge* »¹¹¹. Comme on peut s'en apercevoir, l'argumentation du juge méconnaît les dispositions de l'article 48.3 qui sont assez précises sur le caractère obligatoire du cautionnement pour l'étranger.

Malgré tout, le juge fait preuve d'objectivité dans l'appréciation des faits.

B-Une protection objective

Des faits de contrefaçon énumérés par les articles 37 et 38 de l'Annexe III de l'ABR¹¹², l'imitation de

¹⁰⁹ V. art. 64 al. 3 et 4 de l'Annexe I, art. 48 al. 3 de l'Annexe III, art. 3 al. 3 de l'Annexe IV de l'ABR.

¹¹⁰ Il s'agit là d'une limitation au principe du traitement national prévue par la Convention de Paris (article 2) pour la propriété industrielle et par la Convention de Berne (article 5.3). On a pu soutenir que « rien n'interdit désormais que sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 3 fasse l'objet d'une contestation devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC comme contraire audit accord ou comme constituant une restriction déguisée aux échanges commerciaux. » : voir S. NGO MBEM, *op. cit.*, p. 66.

¹¹¹ Trib. Hors classe de Dakar, Jugement n°1874 du 27 novembre 2002, Aff. société B. SA C/ société S. SENE GAL, Rec. Jur. OAPI, T1, p. 260. Dans le même sens, TGI, Wouri, n° 164 du 6/12/04, Aff. Me can Ericson c/ Bernard AZRIA, *Revue Scientifique de la Propriété Industrielle en Afrique – RESPIA*, n° 0002 avril 2008, p. 19.

¹¹² Ce sont :

- vente ou mise en vente, fourniture ou offre de fourniture de produits ou de services revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ;
- fourniture d'un produit ou d'un service autre que celui qui a été demandé sous une marque déposée ;
- usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ;
- apposition frauduleuse de la marque d'autrui ;
- vente ou offre en vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ;
- imitation frauduleuse d'une marque susceptible de tromper l'acheteur ;
- usage d'une marque frauduleusement imitée.

marque est la plus récurrente dans la jurisprudence étudiée. Le juge en fait une appréciation souple (1) tout en adoptant une position ferme face aux moyens de défense des contrefacteurs (2).

1- L'objectivité dans l'appréciation des faits

L'imitation consiste à emprunter des éléments de la marque d'autrui sans la reproduire exactement, mais s'en rapprocher au point de créer un risque de confusion avec la marque imitée¹¹³. En effet, lorsqu'un signe identique à la marque est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires, la qualification d'atteinte au droit de marque est subordonnée au constat de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public¹¹⁴. La notion de confusion caractéristique de l'imitation est donc étrangère à la contrefaçon *stricto sensu*¹¹⁵. En effet, la contrefaçon *stricto sensu* implique que la marque contrefaite soit reprise par le contrefacteur à l'identique, « au décalque », pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement¹¹⁶. Les décisions étudiées portent pour la plupart sur ce cas d'imitation et leur analyse donne la mesure de la large appréciation faite par le juge de cette notion¹¹⁷.

La confusion peut être totale, lorsque le consommateur croit acquérir l'objet revêtu de la marque authentique. Elle peut aussi consister dans le simple rapprochement des marques concernées, l'acheteur établissant un lien entre elles. Il revient au juge du fond d'apprécier souverainement le risque de confusion conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Annexe III de l'ABR. Les dispositions de ce texte permettent de constater que la loi se limite à exiger la présomption d'un risque de confusion. Il en résulte donc qu'il n'est pas

¹¹³ A. CHAVANNE et J.J. BURST, *op. cit.*, p.745.

¹¹⁴ J. PASSA, *op. cit.*, n°288, p.378.

¹¹⁵ OHMI, ch. des recours, 19 juin 2002, aff. R 1/2003, Ltj Diffusion c/ Sadas SA, *PIDB* 2003, 767, III, 341). On a même écrit que la confusion est une « condition de la contrefaçon par imitation de marque » : MONELLI (Yvan), « Contrefaçon : de l'appréciation de la contrefaçon » in M. VIVANT (dir.), *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 401.

¹¹⁶ Y. MONELLI, « Contrefaçon : de l'appréciation de la contrefaçon », *loc. cit.*, p. 400.

¹¹⁷ Cf. notamment : TPI, Cotonou, Corr., jugement n°009/E3 du 10 février 2000 (inédit) ; en appel : Cour d'appel. Ch. corr., Arrêt n°098/09/A du 19 mai 2005 (inédit) ; CA, Cotonou, arrêt n° 59/2005 du 19 mai 2005 (inédit) ; TGI, Touri, civ. n° 406 du 11 avril 2007, *La Gazelle*, n° 3, juillet 2008, p.4. ; Cour suprême, Abidjan, Arrêt n° 389 du 03 juillet 2003, *Revue Droit et Lois*, Avr. Mai. Juin 2007, p. 78 ; TGI de Douala, Jugement civil n° 552 du 03 juin 1994, Rec. jur. OAPI, Tome 1, p. ; TPI, Abidjan-Plateau, *Ordonnance de référé* n°2240 du 15 avril 2002, *Rec. jur. OAPI*, *op. cit.*, p. ;

opportun de rechercher si la confusion est effectivement réalisée, il suffit qu'elle soit possible¹¹⁸. En réalité, la notion de risque de confusion est subjective. Ce qui constitue une confusion pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Les juges utilisent à cet effet un mode d'appréciation : le «*consommateur d'attention moyenne*» ou, selon un juge ivoirien, «*l'acheteur d'attention moyenne*»¹¹⁹. Il s'agit là d'un standard juridique¹²⁰ que la Cour de justice des communautés européennes définit comme «*le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée (...) censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé*»¹²¹. Le terme «béninois moyen» utilisé dans une espèce¹²² ne semble pas approprié, car le béninois moyen est déterminé en fonction de son niveau de vie et non de sa capacité de discernement.

La souplesse manifestée par le juge peut être relevée dans une décision rendue en Côte d'Ivoire. En effet, saisi d'une action en contrefaçon, le juge ivoirien a retenu la contrefaçon au motif qu'en la matière, «*l'on doit se placer dans la condition d'un acheteur moyen qui n'a pas simultanément les deux marques sous les yeux; que dans ces conditions, il est incontestable qu'un observateur, qui n'aurait pas sous ses yeux les flacons d'eau de toilette Marco Polo et Paco Rabanne et ne les examinerait pas attentivement en chaque détail, ne pourrait pas les distinguer*»¹²³. Cette appréciation correspond bien à la position de la jurisprudence française selon laquelle, l'appréciation de l'imitation doit se faire en tenant compte des marques prises dans leur ensemble et sans les dissocier dans leurs divers éléments, cela en se mettant à la place d'un usager moyen de culture et d'attention moyenne et compte tenu du fait que cet usager n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux¹²⁴. En revanche, la

similitude établie entre *Marco Polo* et *Paco Rabanne* ne semble pas suffisante comme on a pu le faire entre *Ponal* et *Conal*¹²⁵; *Leopard* et *The Leopard*¹²⁶; *Blu* et *Pro bleu*¹²⁷; *Super Cheras Wax* et *Cherias Wax original* ou encore *Super Puissance Wax* et *Super Puissance Deluxe Wax Original*¹²⁸. Le droit comparé offre également des exemples édifiants sur la question¹²⁹.

De toute évidence, la démarche du juge est empreinte de la volonté manifeste de sanctionner des faits de contrefaçon. L'appréciation qu'il fait des moyens de défense répond à cette logique.

2- L'objectivité dans l'appréciation des moyens

L'action en contrefaçon est une procédure qui peut s'avérer complexe en raison notamment des conditions¹³⁰ que doit respecter le titulaire du droit¹³¹. Ces obstacles constituent autant de « portes de sortie » pour le contrefacteur¹³². L'étude de la jurisprudence des Etats membres de l'OAPI met en exergue deux moyens de défense que le juge apprécie avec fermeté : l'existence de différences entre les marques et la tolérance de la marque contrefactrice¹³³.

¹²⁵ CS, Abidjan, arrêt n°389 du 03 juillet 2003, Société Henkel Kommandit Geselleschaft auf Aktien, *Revue Droit et Lois*, n° 011, avril-mai-juin 2007, p.78

¹²⁶ TPI d'Abidjan-Plateau, *Ordonnance de référé* n°2240 du 15 avril 2002, Société SIPAC C/ I.M.A

¹²⁷ TGI, Touri, civ. n° 406 du 11 avril 2007, précit.

¹²⁸ CA, Cotonou, arrêt n° 59/2005 du 19/05/05, précit. Voir aussi, *Décision n°0082/OAPI/DG/SCAJ* portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «*Super cheras wax*» n° 49760, *Revue Droit et Lois*, n° 010, Janv. Fév. Mar. 2007, p.26.

¹²⁹ Il a notamment jugé que *Sportilège* constituait une imitation illicite de *Sortilège* (Paris, 17 avr. 1969, *Ann. propr. ind.* 1971,70) ; *Lil de Gil* (Paris, 13 mars 1971, *Ann. propr. ind.* 1971,75) ; *Bi Mini de Bikini* (Paris, 22 janv. 1974, *Ann. propr. ind* 1974,256) ; *Arabelle de Arbelle* (Com. 9 févr. 1976. D. 1976. IR. 128) ; *Gelami* de *Gelagri* (TGI Paris, 22 nov. 1985, *RDPI* 1986, n° 4, p.123) ; *Live de Life* (TGI Paris, 21 nov. 1985, *RDPI* 1986, n° 4, p. 125) ; *Sanys de Sanix* (*Versailles*, 7 oct. 1986, *Ann. propr. ind.* 1987. 183) ; *Kiltox de Fly tox* (Angers, mai 1988, *PIDB* 1988, III,373) ; *Akeus de Antaeus* (*Versailles*, 7 juin 1990, *RIPLA* 1970. 72) ; *Flambord de Chambord*(TGI Paris, 8 nov. 1995, *PIDB* 1996, III, 161).

¹³⁰ A. De BOUCHONY, *op. cit.* p. 97.

¹³¹ Ce sont : la titularité des droits, la régularité du droit invoqué, la déchéance du droit, l'absence de similitude...

¹³² A. De BOUCHONY, *op. cit.* p. 97.

¹³³ On relève aussi l'ignorance de l'origine contrefaisante des produits : voir affaire Société Meillor SA c/ Sociétés Bader Import-Export Four et AJ : CA, arrêt n° 425, 19 juin 1998, précit.: l'absence de mise en circulation des produits ; voir par exemple, TGI de Douala, *Jugement civil* n° 552 du 03 juin 1994, Affaire Société C. M. SA C/ LA C.S, *Rec. OAPI*, t. 1, p. 218.

Sur le premier point, il est admis par la jurisprudence¹³⁴ et la doctrine¹³⁵ que la contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances. Plus précisément, il ne suffira pas au prévenu, pour se disculper, d'alléguer que sa marque présente des différences avec celle qu'il a reprise. C'est la ligne de défense retenue par le contrefacteur dans une espèce soumise à un juge sénégalais. En effet, la société *S-Sénégal* qui devait répondre des faits de contrefaçon de la marque *Bic*, propriété de la société *B. SA*, a prétendu que « *les actes de contrefaçon ne sont pas établis puisque les deux produits comportent des différences notables, que les similitudes relevées quant aux formats et couleurs des rasoirs sont de purs détails généraux qui ne caractérisent pas la contrefaçon* »¹³⁶. Il lui a été répondu « *qu'en l'espèce, les rasoirs saisis (...) présentent des similitudes avec ceux de la société B. SA que seul l'examen poussé d'un œil averti pourrait déceler les différences* »¹³⁷. La mise en œuvre du principe n'écarte pas la prise en compte des différences. De fait, il a été justement observé que la mise en œuvre de la formule « *conduit naturellement le juge à identifier tous les éléments de ressemblance (...) puis à mettre en œuvre une seconde règle, qui complète la première : c'est un bilan entre ressemblances et différences qui sera, au bout du compte, effectué* »¹³⁸. Dans une formule synthétique émanant de la Chambre des recours de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI-Europe) en matière de marque, un bilan ressemblances/dissemblances peut être proposé, selon lequel, « *le bilan des similitudes et des différences soulignées aboutit à établir notamment que les similitudes consistent en l'identité des éléments dominants des marques antérieures (...) et que les différences reposent sur des éléments secondaires ; par conséquent, ces derniers ne peuvent pas faire disparaître la*

similitude de l'ensemble créée par l'identité des éléments dominants »¹³⁹. La contrefaçon est ainsi caractérisée après un bilan qui suppose la mise en balance des éléments caractéristiques de part et d'autre et, en dernière analyse, par la vision d'ensemble qui résulte de cette comparaison¹⁴⁰. Les juges peuvent même retenir la contrefaçon après avoir relevé que les erreurs contenues dans l'œuvre originale se retrouvent dans l'ouvrage en cause¹⁴¹. S'agissant plus spécifiquement des œuvres musicales, il a été jugé qu'il y avait contrefaçon lorsque, à l'audition des enregistrements superposés des deux œuvres, les différences entre ces deux chansons sont si faibles que l'on a l'impression d'entendre une seule chanson¹⁴².

Quant à la tolérance de la marque contrefactrice, elle trouve une illustration dans une affaire examinée par les juridictions camerounaises. En l'espèce, la société *Ralph Martindale et Cie* avait saisi le Tribunal de Wouri d'une action en contrefaçon de sa marque contre la société *SCDM*. Déboutée de son action, elle a interjeté appel devant la Cour d'appel du Littoral¹⁴³. En réplique aux écritures du conseil de l'appelant, l'intimé a soutenu que l'action de son adversaire tombait sous le coup des dispositions de l'article 46.3 de l'Annexe III de l'ABR qui indique qu'« *est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi...* ». Cette argumentation n'a nullement prospéré car la Cour a relevé « *d'une part, que la tolérance n'est pas démontrée, la société Ralph Martindale et Cie Limited ayant engagé les procédures dès qu'elle a été informée de la violation de son droit de propriété, et d'autre part, que le dépôt de la marque de la SCDM étant intervenu après l'enregistrement et la publication de celle de la Société Ralph Martindale et Cie Limited, un tel dépôt ne pouvait qu'être de mauvaise foi, ce qui rend recevable l'action de la Ralph Martindale et Cie Limited* »¹⁴⁴.

¹³⁴ Cass. Crim., 16 juin 1955, *D.* 1955, 554 ; *Bull.* 1957, III, n° 25; Paris, 9 nov. 1960, *Gaz. Pal.* 1960, 1.14 ; Com. 18 oct. 1994, *Rev. dr. prop. Intell.* 1996, n° 64, p.59.- Civ. 1^{re}, 4 févr. 1992, *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Dalloz, 2003, n°30, comm. Monelli ; *D.* 1992, 182, note Gauthier ; *JCP* 1992, II, 21930 ; Daverat ; *RIDA* 1992, n° 152, 196 ; *Légipresse* 1992, III, 143.- Civ. 1^{re}, 13 avr. 1988 : *RIDA* 1988/4, p.297.- CA Paris, 4^e ch., 4 juin 1992, *D.* 1994, Somm. 90, obs. Colombet.

¹³⁵ M.VIVANT, (dir.), *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, Paris, Dalloz, 2004, p.398.

¹³⁶ Trib. hors clas., Dakar, jugement n°1874, 27 novembre 2002, *Rec. jur. OAPI, T.1, op. cit.*, p. 257.

¹³⁷ *Rec. jur. OAPI, T.1, op. cit.*, p. 258.

¹³⁸ M.-L. IZORCHE, obs. sous Paris, 22 févr. 1995, *D.* 1996, Somm. comm. 250. Pour d'autres applications, crim. 16 juin 1955: *D.* 1955, 554 ; Civ. 1^{re}, 13 avr. 1988: *RIDA*, oct. 1988, p. 297; Com. 18 oct. 1994. *RDPI*, 1996, n°64, p.59.

¹³⁹ OHMI, Ch. des recours, 15 janv. 2002, *Justerini et Brooks Ltd c/ Actividad Import Sa, aff. R512/2000-4, PIBD*, 759, III, 130.

¹⁴⁰ M.VIVANT, (dir.), *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*, p. 399.

¹⁴¹ Paris, 23 janv. 1998: *D.* 1999, Somm. 63, obs. Colombet.

¹⁴² En l'espèce « *Feelings* » : Paris, 19 nov. 1985 : *RIDA*, juill. 1986, p.155.

¹⁴³ CA, Littoral Douala-Cameroun, arrêt n°82/ C du 21/02/2003, *Revue africaine de la Propriété intellectuelle*, octobre 2008, p.28.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

En définitive, le juge judiciaire est présent dans l'arène de la lutte contre la contrefaçon dans les Etats membres de l'OAPI. Sa présence se traduit par une large ouverture du prétoire aux titulaires du droit et une appréhension souple des faits de contrefaçon. Il existe une volonté affichée de contrecarrer une pratique qui prend de l'ampleur. Reste à savoir si la même fermeté prévaut en matière de réparation du préjudice subi par les titulaires de droit.

II-Un rôle de régulation

Schématiquement, on oppose deux grands types de sanctions des comportements humains et sociaux : la réparation et la répression¹⁴⁵. On retrouve en droit de la propriété intellectuelle cette typologie avec quelques spécificités tenant à la nature de ce droit. On relève des sanctions répressives (emprisonnement, amende), des sanctions restitutives (interdiction sous astreinte de poursuivre la contrefaçon), des sanctions qui indemnisent (dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé) et des sanctions dont la nature juridique a été discutée (mesures de confiscation ou de destruction, publicité de la décision)¹⁴⁶. Hormis la répression, il est possible de distinguer les sanctions qui visent à faire cesser le dommage futur¹⁴⁷ et celles qui tendent à réparer le dommage actuel. Si le juge judiciaire prononce sans difficultés les sanctions visant à faire cesser le dommage futur, il n'en est pas de même pour l'allocation des dommages et intérêts. On se retrouve ainsi en présence d'une régulation délicate (A) qui est perfectible (B).

A - Une régulation délicate

Le législateur de l'OAPI n'a pas consacré de dispositions spécifiques pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice découlant de la contrefaçon. L'office du juge est fortement sollicité

¹⁴⁵ J.-L. BERGEL, *Théorie générale du droit*, op. cit., n° 34, p.45.

¹⁴⁶ P. ROUBIER, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Sirey, 1952, p. 453.

¹⁴⁷ A ce titre, les sanctions prises sont entre autres : l'interdiction d'utiliser la marque contrefaisante (Trib. Hors classe de Dakar, Ordonnance de référé n°4167 du 14 avril 2008, *Rec. Jur. OAPI*, p. 184); la destruction des produits saisis (Trib. Hors classe de Dakar, Jugement n°1874 du 27 novembre 2002, Aff. société B. SA C/ société S. SENEGAL, *Rec. Jur. OAPI*, T1, p. 260, le prononcer, au besoin, de l'astreinte (TPI, Douala-Ndokotti, Ordonnance de référé n° 218 du 19 septembre 2007, Société S. SARL (T.J.) c/ Société O.P.S., *Rec. Jur. OAPI*, t.1, p. 160 : 500.000FCFA par jour de retard ; Trib. Hors classe de Dakar, Ordonnance de référé n°4167 du 14 avril 2008, précit. : 2.000.000 francs par jour de retard)...

ici car il s'agit d'appliquer les règles de droit commun à l'immatériel. Dans certains cas, le juge fait une assez bonne application de la règle en matière de réparation intégrale (1). Sa démarche, justifiée, n'en est pas moins critiquable à certains égards (2).

1-Une délicatesse justifiée

Dans le silence des Annexes pertinentes de l'Accord de Bangui Révisé sur les modalités de réparation des conséquences dommageables des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, on a recours au droit commun qui consacre le principe de la réparation intégrale¹⁴⁸. C'est une règle ancienne qui énonce que les juges doivent faire réparer le préjudice. Les juges du fond disposent en la matière d'un pouvoir d'appréciation souverain¹⁴⁹. Ils prennent en compte, non seulement la perte éprouvée (le *damnum emergens*), mais aussi le gain manqué (le *lucrum cessans*). Cela est expressément prévu, en matière contractuelle, à l'article 1149 du code civil Napoléonien¹⁵⁰ : « *les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé...* ». Cette règle est transposée en matière de responsabilité délictuelle¹⁵¹ suivant une jurisprudence traditionnelle¹⁵². Il appartient au demandeur de fournir aux juges des éléments de preuve permettant de fixer le montant des

¹⁴⁸ GREFFE (P.) et GREFFE (F.), *Traité des dessins et des modèles*, Paris, Librairie de la Cour de cassation, 1974, p.515 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, op. cit., n°632, p. 275. Sur la notion de réparation intégrale, voir notamment : H. et L., J. MAZEAUD, *Leçons de droit civil*, Tome 2, Paris, Montchrestien, 1969, p. 620 ; B. STARCK, *Droit civil. Les obligations*, Paris, Librairie de la Cour de Cassation, 1942, p. 313, Ph. MALAURIE et L. AYNES, *Cours de droit civil. Les obligations*, Paris, Cujas, 1990, pp. 134 et s.; J. GHESTIN (dir.) *Traité de droit civil. Les obligations. La responsabilité : effets*, par G. VINEY, Paris, LGDJ, 1988, pp. 82 et s. J. FLOUR et J. AUBERT, *Droit civil : les Obligations. Volume II. Sources : le fait juridique*, Paris, Armand Colin, p. 353. ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, *Droit civil. Les obligations*, Paris, Précis Dalloz, 1983, p. 689 ; A. BENABENT, *Droit civil. Les obligations*, Paris, Montchrestien, n°491, p.261.

¹⁴⁹ La jurisprudence est constante sur ce point : Cass. civ., 26 févr. 1919 : Gaz. Pal. 23 mars 1919- Cass. 19 juin 1924 : Gaz. Trib. 15-16 oct. 1924 : DH 1924, 512.

¹⁵⁰ Code en vigueur dans la majorité des Etats membres de l'OAPI. Le Sénégal fait partie des exceptions car elle s'est dotée d'un Code des obligations civiles et commerciales (COCC) depuis le 1^{er} janvier 1967. Cf. par exemple, J.-P. TOSI, *Le droit des obligations au Sénégal*, Dakar, NEA, 1981.

¹⁵¹ Article 1382 c. civ.

¹⁵² Req., 28 juin 1875, D.P., 1876. 1. 372 ; Crim., 28 févr. 1936, D.H. 1936.254. Voir Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL-MUNCK, *Les obligations*, Paris, Deffrénos, 2003, n° 240, p.125 ;

dommages et intérêts qui, en vertu du principe de la réparation intégrale, sont chiffrés en tenant compte, au besoin après expertise, à la fois du gain manqué et de la perte subie¹⁵³.

Le manque à gagner prend en compte le profit que le demandeur aurait réalisé s'il n'y avait pas eu contrefaçon¹⁵⁴. Il s'agit plus précisément du « préjudice commercial »¹⁵⁵ dont l'appréciation nécessite la détermination préalable de la masse contrefaisante qui sert de base au calcul du quantum indemnitaire¹⁵⁶. La détermination de la masse contrefaisante se fait en fonction de plusieurs facteurs, notamment « *la marge brute que le demandeur réalise sur la commercialisation de chacun de ses produits ou services, sa position sur le marché, ses capacités de production ou encore l'influence de la marque protégée sur le choix opéré par la clientèle...* »¹⁵⁷. Il s'agit donc d'une opération délicate que le juge peut confier, d'office ou à la requête de l'une des parties, à un expert. Cette précaution a été observée de la part d'un juge ivoirien. En effet, faute d'éléments suffisants susceptibles de lui permettre de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la victime, le juge a condamné le contrefacteur à lui payer une provision de cinq millions (5.000.000) de francs CFA en attendant l'expertise demandée¹⁵⁸.

La perte subie ou éprouvée¹⁵⁹, encore appelée atteinte au monopole, réside dans la banalisation ou la dépréciation de la marque¹⁶⁰ qui peut résulter de l'infériorité du prix ou de la qualité¹⁶¹ du produit ou service désigné sous le signe contrefaisant, ou de

¹⁵³ J. PASSA, *op. cit.*, n° 413, p. 616 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, *op. cit.*, n°632, p. 276 ; ILOKI (A.), « L'évaluation du préjudice corporel », *Penant*, octobre à décembre 1990, p. 442.

¹⁵⁴ Cass. com., 14 févr. 1984 : *D.* 1985, inf. rap. p. 86, obs. *Burst.* – Paris, 4 mai 1988: *PIBD* 1988, 443, III, 489.

¹⁵⁵ Voir par exemple, CA du Centre, Yaoundé, arrêt n° 155, 05 février 2003, aff. R.P. et Autres c/ Mme E.K.M.P., *Rec. Jur. OAPI*, t.1, p. 223.

¹⁵⁶ M. L. NDEMA ELONGUE, « L'évaluation du préjudice né de la contrefaçon dans l'espace OAPI : entre archaïsme et modernisme », *La Gazelle*, n°3, juillet 2008, p.32.

¹⁵⁷ Voir J. PASSA, *op. cit.*, n° 438, p. 619 ; M. L. NDEMA ELONGUE, *loc. cit.*, pp. 32-33. Pour une application, CA du Centre, Yaoundé, arrêt n° 155, 05 février 2003, aff. R.P. et Autres c/ Mme E.K.M.P., précit.; pour ce qui est du préjudice commercial, « *il n'est valablement indemnisé qu'autant que le manque à gagner ou la perte éprouvée par le commerçant est évalué sur la base des documents comptables* ».

¹⁵⁸ Cour suprême, ch. jud. , Abidjan, Arrêt n° 389 du 03/07/2003, précit.

¹⁵⁹ CA du Centre, Yaoundé, arrêt n° 155, 05 février 2003, aff. R.P. et Autres c/ Mme E.K.M.P., précit.

¹⁶⁰ J. PASSA, *op. cit.*, n° 439, p.620.

¹⁶¹ Cass. com., 9 fevr. 1999, *PIBD* 1999, n°679, III, 276.

l'utilisation de celui-ci pour des produits de consommation courante¹⁶². Il peut aussi résider dans les frais de publicité engagés par exemple pour tenter d'enrayer du public les effets de la contrefaçon¹⁶³. Les décisions étudiées n'adoptent aucun de ces modes d'évaluation, mais fixent des montants variables selon les faits¹⁶⁴; certaines allouent à la partie poursuivante un franc symbolique. Ce qui peut laisser perplexe.

2-Des applications critiquables

L'attitude du juge invité à se prononcer sur une demande de dommages et intérêts en cas de contrefaçon est critiquable lorsqu'il se contente de condamner le contrefacteur à un franc symbolique. Un exemple édifiant se trouve dans l'affaire *Société Meillor c/ Société Bader Import-Export Four...* et *AJ*¹⁶⁵. Dans le cas d'espèce, la *Société Meillor* était titulaire d'une marque du même nom. Elle avait concédé un droit de licence à une société tunisienne, *Africa Joints*. Ce droit de licence a expiré le 3 mai 1993. Elle avait également accordé à des sociétés sénégalaises, *Siepa*, *Sénégal Négoce*, *Etaperu* et *PF*, l'exclusivité de la vente, sur le territoire sénégalais, des pochettes et joints de culasse portant sa marque. Les sociétés *Bader Import-Export* et *Fournauto* ont importé et commercialisé, sur le territoire sénégalais, des pièces détachées, dont les joints de culasse portant la marque *Meillor* (imitée ou non) et dont elles n'avaient pas l'autorisation de vente au Sénégal. Les sociétés *M... et Veuve M.C. et Fils* ont sollicité de la Cour d'appel de Dakar, la condamnation solidaire des sociétés *BA... Import-Export et Four...* au paiement, à leur profit de la somme de cent millions (100.000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner et le préjudice commercial qu'elles ont subi du fait de la fabrication et de la commercialisation de joints de culasse de mauvaise qualité portant leur marque, joints de culasse contrefaisants et vendus à deux mille cinq cent (2.500) francs l'unité contre seize mille (16.000) francs l'unité pour le produit original. Le juge a déclaré les sociétés *Four...* et *BA... Import-export*, responsables du préjudice subi

¹⁶² Cass. com., 18 déc. 2001, *PIBD* 2002, n° 736, III, 76.

¹⁶³ J. PASSA, *op. cit.*, n° 439, p. 620.

¹⁶⁴ TGI, Wouri, jugement civil, n°192 du 15 décembre 2000, aff. *Moulinex c/ Vapsan trading Cie et autres* (inédit) : 20.000.000F CFA ; TGI, Wouri, jugement civil, n°501 du 18 juin 2007, aff. *Ste Elida Gibbs sa et autres c/ Rakesh D. Punjabi et autres* (inédit) : 15.000.000 FCFA ; décembre 2000, aff. *Moulinex c/ Vapsan trading Cie et autres* (inédit) : 20.000.000F CFA ; TPI, Cotonou, Jugement n°009/E3 du 10 février 2000 (inédit) : 50.000.000 FCFA ;

¹⁶⁵ CA, Dakar, n° 425 du 19 juin 1998, *précit.*

par les sociétés *M. et Veuve M.C. et Fils*, titulaires de la marque *Meillor* contrefaite par usage, mais ne les a condamnées qu'au remboursement des frais de destruction des échantillons confisqués, de publication de l'arrêt et au paiement d'un franc symbolique à titre de dommages et intérêts¹⁶⁶.

Selon le juge, « *en raison de l'insuffisance des renseignements fournis par les sociétés appellantes, notamment sur le chiffre d'affaires réalisé par les contrefacteurs ou bien le volume d'affaires lié à leurs propres activités commerciales, il est difficile d'évaluer avec précision l'étendue du préjudice qu'elles ont subi, et ainsi, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de chiffrer réellement ce préjudice, la Cour ne peut que statuer d'après les règles de l'équité sans émettre la prétention de réparer intégralement le préjudice subi par la société M... et Veuve M... et fils à qui il y a lieu d'allouer le franc symbolique* ». Le juge semble fonder sa décision sur l'équité, c'est-à-dire une « *manière de résoudre les litiges en dehors des règles de droit, selon des critères tels que la raison, l'utilité, l'amour de la paix, la morale* »¹⁶⁷. Ce fondement pourrait être approuvé s'il s'agissait d'un contrat, on se trouverait alors dans l'hypothèse de l'article 1135 du Code civil¹⁶⁸. Face à un délit, il est demandé au juge de faire application des dispositions de l'article 1382 du Code civil. On ne saurait se réfugier derrière l'équité pour ne pas apprécier à sa juste valeur la demande de dommages et intérêts car, « *le recours à l'équité (...) accroît l'aléa du procès sans garantir la justice* »¹⁶⁹. La Cour de cassation n'a pas manqué de préciser que : « *le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité* »¹⁷⁰ et que « *l'équité n'est pas*

une source du droit »¹⁷¹. Dans l'affaire *Société Ralph Martindale – et Cie Limited C/ Société S.C.D.M.*¹⁷², les juges n'avaient donc pas à se contenter de prononcer la condamnation au paiement d'un « *franc symbolique à titre de dommages et intérêts* ».

De toute évidence, de telles décisions ne plaident pas « *en faveur d'une promotion des droits de propriété intellectuelle dont l'impact sur le développement économique et social des Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) dépend avant tout de leur mise en œuvre effective et, tout particulièrement, des mesures prises au niveau de chaque Etat pour faire respecter ces droits...* »¹⁷³. On relève que la propriété industrielle est l'un des domaines du droit où il est difficile, non seulement d'évaluer le préjudice, mais aussi d'en établir parfois l'existence¹⁷⁴. Pour autant, la condamnation à un franc symbolique pour atteinte à un droit de propriété industrielle s'apparente à une prime à la contrefaçon. La solution est compréhensible en matière de préjudice moral, car c'est la marque de la réprobation de la société face à un comportement répréhensible, comme en matière d'atteinte aux droits extrapatrimoniaux,¹⁷⁵ notamment, le délit de presse¹⁷⁶. Elle ne se justifie pas, en revanche, pour la réparation du préjudice matériel¹⁷⁷. La Cour de cassation française l'a clairement affirmé : « *l'atteinte au droit de propriété industrielle résultant de la contrefaçon et de l'imitation illicite des marques... entraîne un préjudice susceptible d'être réparé* »¹⁷⁸. La doctrine se rallie à cette position : « *l'efficacité du droit exclusif d'exploitation suppose qu'il soit accompagné de mesures adéquates de sanction des atteintes qui lui sont portées par des tiers* »¹⁷⁹. Il ne s'agit pas

¹⁶⁶ Pareille décision peut être aussi relevée dans la jurisprudence française : CA Paris, 30 janv. 2004, PIBD 2004, n° 785, III, 266. *Contra* CA Paris, 9 mars 2005, PIBD 2005, n° 809, III, 345.

¹⁶⁷ CORNU (G.), *Vocabulaire juridique*, Paris, PUF, 2004, p. 360, V° Equité.

¹⁶⁸ Cet article énonce que « *les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature* ».

¹⁶⁹ J.-L. BERGEL, *Méthodologie juridique*, Paris, PUF, 2001, p.359.

¹⁷⁰ Civ., 2^e, 22 avr. 1992, n°91-21.298, *Bull. civ. II*, n°129.-*Adde Soc.* 11 mai 1994, n°91-40.275, *NPT, D.* 1995, 626, note C. PUIGELIER : cassant une décision qui, au nom de l'équité, avait refusé la demande d'indemnité de préavis et de licenciement d'un salarié.- Civ. 3^e, 22 mars 1995, n°93-14.590, *Bull. civ. III*, n°78 ; *Gaz. Pal.* 1995, pan. 231 : cassant un arrêt condamnant des propriétaires à indemniser leur voisin par équité.- Com. 16 avr. 1996, n°93-20. 664, *NPT, CCC* 1996,

n°122 : cassant un arrêt modérant en équité la responsabilité d'un transporteur.

¹⁷¹ Soc. 4 déc. 1996, n°94-40.693 à n°94-40.701, *Bull. civ. V*, n°421 ; *D.* 1997, *IR 26*.

¹⁷² Arrêt n°82/C, 21 février 2003, *précit.*

¹⁷³ P. SENGHOR, Commentaires sous l'arrêt commercial n° 425 du 19 juin 1988 de la Cour d'appel de Dakar, *Revue Africaine de la propriété intellectuelle*, n° 0003, p.23.

¹⁷⁴ Y. CHARTIER, *La réparation du préjudice*, Paris, Dalloz, 1983, n°162, p. 213.

¹⁷⁵ B. STARCK, *Droit civil. Introduction*, op. cit., n° 174, p.78.

¹⁷⁶ Voir E. DREYER, *Responsabilités civile et pénale des médias*, Paris, Litec, 2008, n°1083, p.510.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ Cass. com., 18 mai 1993 : *R. D. propr. intell.* 1993, n°49, 55.

¹⁷⁹ J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J.-L. PIERRE, op. cit., n° 603, p. 265, Paris, Litec, 2008, n° 460, p. 193.

d'allouer une indemnité « de principe »¹⁸⁰, mais de réparer le préjudice subi et dont la réparation est demandée. Dans l'affaire *Meillor*, le juge aurait pu demander à la partie poursuivante de fournir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice. « *S'il se trouve dans l'incertitude, faute de connaissances techniques suffisantes pour juger en toute sécurité* », il peut nommer « *un expert* »¹⁸¹, comme cela l'a été dans une espèce jugée par la Cour suprême de Côte d'Ivoire¹⁸². S'il éprouve des difficultés à indiquer une évaluation pour chacun des éléments du préjudice, il peut fixer des dommages et intérêts qu'il alloue « *toutes causes confondues* »¹⁸³. La Cour de cassation française a admis que les juges n'étaient pas tenus de fournir le détail des évaluations ayant abouti à la fixation des indemnités qu'ils allouent et que la détermination du préjudice était suffisamment justifiée par l'évaluation globale qu'en font les tribunaux¹⁸⁴. On a estimé que cette évaluation *in globo* risquait d'amener à des « *solutions de paresse* »¹⁸⁵. En pareille circonstance, il est souvent difficile de savoir dans quelle mesure le juge a effectivement pris en considération tel ou tel chef précis de

¹⁸⁰ La jurisprudence française offre des exemples de décisions ayant prononcé une condamnation sans qu'il y ait préjudice, spécialement lorsqu'il s'est agi pour elles de défendre quelques noms commerciaux prestigieux : voir par exemple, Lyon, 30 nov. 1959, D. Som. 58 ; 30 juin 1966, *Rev. trim. Dr. com.* 1967. 147, obs. Chavanne ; Com. 17 janv. 1967, J.C.P. 1967. IV. 30. *Rev. trim. Dr. com.* 1967. 152, obs. Chavanne. La Cour de cassation française a dû fréquemment réagir, et rappeler l'obligation de caractériser l'existence de celui-ci : 3^e Civ. 2 juin 1958, *Bull. civ.* III, n° 222, p. 180. 1^{re} Civ. juill. 1976, D. 1976, I.R. 273- Com. 20 nov. 1979, *Bull. civ.* IV, n° 298, p. 236.

¹⁸¹ Ch. JARROSON, « L'expertise équitable », in *Justice et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel*. Mélanges en l'honneur Serge GUINCHARD, Paris, LGDJ, 2010, n°1, p. 731. Voir aussi : J.TOURIN et M. NUSSENBAUM, « L'expertise financière » in M.-A. FRISON-ROCHE et D. MAZEAUD, *L'expertise*, Paris Dalloz, 1995, pp. 35 et s., spéci. p.40 ; M. BINARD et F. de GERADON, « Le déroulement de l'expertise : le point de vue de l'expert », in *Le nouveau droit de l'expertise judiciaire en pratique*, Bruxelles, Larcier, 2010, p.123 ; O.LECLERC, *Le juge et l'expert. Contribution à l'étude des rapports entre le droit et la science*, Paris, LGDJ, 2005 ; H. MARGANNE, « L'expertise judiciaire et le droit. A propos de l'article 238 NCPC», *La Semaine juridique*, n°3 du 17 janvier 2007, pp. 20.

¹⁸² CS, Abidjan, arrêt n°389 du 03 juillet 2003, Société Henkel Kommandit Geselleschaft auf Aktien, *Revue Droit et Lois*, n° 011, avril-mai-juin 2007, p.78

¹⁸³ Y. CHARTIER, *op. cit.*, n° 126, p. 168 et n° 702, p. 836.

¹⁸⁴ Cass. Req. , 19 juin 1924. D.H. 1924. 512 ; Crim. 2 oct. 1941, D. A.1941.357 ; Civ. 1^{re} sect., 5 janv. 1956, *Bull. civ.* I, n°14, p.11; Crim., 13 avr. 1956, S. 1956. 1. 12; Civ. 2^e sect., 9 janv. 1958, *Bull. civ.* II, n° 39, p.24.

¹⁸⁵ M. LE ROY, *L'évaluation du préjudice corporel*, Paris, Litec, 1980, n° 5, p. 12.

dommage¹⁸⁶, mais il doit répondre à la demande en réparation de la victime.

L'attitude du juge face à la demande en réparation du préjudice de la contrefaçon peut être due à l'imprécision de la loi, mais des solutions peuvent être trouvées.

B-Une régulation perfectible

Des évolutions sont déjà observées sur les modalités de détermination du montant du dommage subi par les détenteurs de droit en raison de la contrefaçon. Le droit africain des marques ne devrait pas rester en marge de cette tendance qui s'observe déjà en droit de la propriété littéraire et artistique (1) et en droit français (2).

1-Les éléments de perfectibilité tirés du droit africain de la propriété littéraire et artistique

L'article 63 de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui Révisé est assez précis sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique. Aux termes de l'article 63 (1), « *Les personnes visées à l'article 61 dont un droit reconnu a été violé ont le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice. Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil national, compte tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci* ». Cet article a le mérite de préciser les différents chefs de préjudice indemnisable ainsi qu'une méthode d'évaluation du préjudice¹⁸⁷.

Ainsi, le législateur, à l'Annexe 7 de l'ABR, a visé expressément le préjudice matériel et le préjudice moral, ainsi que l'indemnisation des frais occasionnés par la violation et les frais de justice. Aucun détail de cet ordre n'apparaît à la lecture des annexes III et VI de l'ABR relatives aux marques et aux modèles et dessins industriels¹⁸⁸.

Pour ce qui est de l'évaluation du préjudice, devant se faire conformément aux dispositions pertinentes du code civil national, l'obstacle qui pourrait surgir est la manifestation de la mauvaise foi du contrefacteur, s'abstenant de fournir des

¹⁸⁶ Y. CHARTIER, *op. cit.*, n° 126, pp. 168-169.

¹⁸⁷ M. L. NDEMA ELONGUE, *loc. cit.*, p.35.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

informations, notamment sur les ventes effectuées. L'Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce consacre un droit d'information, en son article 47, qui stipule que les «*Etats membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution*».

L'article 8 de la Directive Européenne n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle¹⁸⁹ comprend les mêmes termes, ainsi que la loi française n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon. Celle-ci consacre un droit d'information considéré comme une «*innovation essentielle*»¹⁹⁰. Il est ainsi permis au juge, afin de remonter les filières de la contrefaçon, d'obtenir, notamment sous astreinte, les coordonnées de toutes personnes susceptibles de constituer l'un des maillons de la chaîne de la contrefaçon (y compris les détaillants), mais aussi de connaître les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues, commandées, sans oublier leurs prix¹⁹¹. Ces règles sont censées être plus efficaces¹⁹².

L'article 63 de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui Révisé s'inscrit dans cette logique, observée en droit comparé, en matière de réparation du préjudice découlant de la contrefaçon.

2-Les éléments de perfectibilité empruntés au droit comparé

Le droit comparé apporte beaucoup d'enseignements¹⁹³, en ce qu'il permet la mise en perspective des règles de droit d'un pays à un

¹⁸⁹ JOUE L 157 du 30 avril 2004. Cette loi transpose la directive communautaire n°2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Pour des commentaires, J. AZEMA et J.-L. GALLOUX, *op. cit.*, n° 987, p. 987. CARON (C.), « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *JCP* 2007. I. 205 ; F. POLLAUD- DULIAN, « Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique », *RTD com.* janvier/mars 2008, p. 70 ; A. BERTRABD, *op. cit.*, n° 11.522, p. 266 .

¹⁹⁰ L. BETEILLE, *Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon : Doc. Sénat*, n° 420, p. 11.

¹⁹¹ Art. L. 716-7 CPI en matière de marques ; L.521-5 en matière dessins ou modèles ; L. 615-5-2 en matière de brevets ; L.623-27-2 en matière d'obtentions végétales ; L. 331-1-2 en matière de propriété littéraire et artistique.

¹⁹² C. CARON, « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *op. cit.*, n° 12, p.29.

¹⁹³ Y.-M. LAITHIER, *Droit comparé*, Paris, Dalloz, 2009, n° 8, p.14.

autre¹⁹⁴. La comparaison est souvent faite entre le droit français et le droit africain francophone, «*en raison de la filiation entre les deux droits et de l'antériorité de l'un par rapport à l'autre. Le droit français permet d'avoir le recul nécessaire à la compréhension et à l'explication des règles consacrées par les droits africains*»¹⁹⁵. Concernant les difficultés liées à l'évaluation du préjudice découlant de la contrefaçon, elles ont été observées en droit français et l'insuffisance des dommages et intérêts alloués était l'une des principales critiques formulées à l'encontre du système français de la propriété intellectuelle¹⁹⁶. Un auteur avait relevé que le droit à réparation, «*malgré son importance primordiale pour les intéressés, est resté jusqu'à présent très largement abandonné au pouvoir souverain des juges du fond et souffre, de ce fait, d'un défaut de réglementation favorisant l'arbitraire et les inégalités entre justiciables*»¹⁹⁷.

Le législateur a dû intervenir en adoptant la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon¹⁹⁸. En effet, en application de la directive communautaire précitée, cette loi a édicté l'article L. 716-14¹⁹⁹ du Code français de la propriété intellectuelle (CPI), «*très fidèle à la lettre de l'article 13, § 1^{er} de la directive*»²⁰⁰ qui dispose que: «*pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits, du fait de l'atteinte*», sans exigence de mauvaise foi. En outre, «*à titre d'alternative*» au principe posé par l'article 13, § 1^{er} de la directive ci-dessus citée, le texte prévoit, «*conformément à la directive et par dérogation toujours au principe de la réparation intégrale, la*

¹⁹⁴ *Idem*, p. 2.

¹⁹⁵ F.K. DECKON, « Le conjoint du débiteur soumis à une procédure collective en droit uniforme de l'OHADA », *R.B.S.J.A.*, n°17, 2006, p.84.

¹⁹⁶ Voir notamment, Y. CHARTIER, *op. cit.*, n° 162, 212.

¹⁹⁷ G. VINEY, « Le droit de la responsabilité dans l'avant-projet Catala », in *La création du droit jurisprudentiel*, Mélanges J. BORÉ, Paris, Dalloz, 2007, pp. 473 et s., spéc. p. 491.

¹⁹⁸ J.O. du 30 octobre 2007. Lire notamment, Ch. CARON, « La loi du 29 octobre 2007 dite " de lutte contre la contrefaçon " », *Semaine juridique* du 14 novembre 2007, n° 46, p.24 ; J.-Ch. GALLOUX, « A propos de l'application dans le temps de la loi de lutte contre la contrefaçon », *D.* 2008, chr. 302.

¹⁹⁹ Voir aussi L.722-6 en matière d'indications géographiques ; L. 331-1-3 ; L.521-7 CPI en matière des dessins ou modèles ; L. 615-7 en matière de brevets ; L. 623-28 en matière d'obtentions végétales.

²⁰⁰ J. PASSA , *op. cit.*, n° 437, p. 618

est plus que d'actualité²¹². Des initiatives prises dans ce sens méritent d'être renforcées²¹³ car, comme l'a souligné PORTALIS, « *il faut une certaine expérience pour faire une sage application des lois* »²¹⁴.

²¹² P. EDOU EDOU, Avant-propos à OAPI, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Guide du magistrat et des auxiliaires, *op. cit.*, p. 6.

²¹³ En plus des formations continues, on pense à l'introduction des enseignements de droit de la propriété intellectuelle dans le programme de formation initiale des magistrats. L'avènement du Programme de formation Master II de Droit de propriété intellectuelle de l'OAPI participe du souci majeur des responsables de l'OAPI de renforcer la capacité des magistrats dans le traitement des affaires relatives à la propriété intellectuelle.

²¹⁴ J.-E.-M. PORTALIS, *op. cit.*, p.19.