

Sous thème 1: Le contentieux civil de la Propriété Industrielle

**OBAMBI Wilfrid Vivien
MAGISTRAT
République du Congo**

Libreville, 26 Juin 2024





SOMMAIRE

INTRODUCTION

I- La saisine du Juge

II- Déroulement de l'Instance



INTRODUCTION

Le contentieux engagé pour la défense d'un droit de propriété intellectuelle est qualifié d'action en contrefaçon. Avant d'entamer une action en contrefaçon, le plus important est de constituer des preuves relatives, d'une part, à votre création ou votre invention et, d'autre part, aux actes de contrefaçon. Dans un contexte de concurrence accrue, la propriété intellectuelle constitue un instrument de protection et de valorisation d'actifs incontournable. C'est pourquoi il est essentiel non seulement que ces actifs soient protégés par un titre de propriété intellectuelle mais également de pouvoir les défendre face à leur utilisation illicite par un tiers. Il faut également pouvoir se défendre lorsque l'on en est soi-même accusé.



1- Qui saisir d'une action en contrefaçon ? (Question de la juridiction compétente) . 2- Qui peut agir dans le cadre d'une action en contrefaçon et avec qui ? (Question de la qualité à agir) 3- Quand agir en contrefaçon ?(Prescription) 4- Quelles actions choisir en cas de contrefaçon ? (Vérification de la validité du titre et action à mener) 5- Comment se défendre en cas de réclamation d'un tiers ?(Les exceptions de procédure) 6- Comment engager une action en contrefaçon contre un tiers ? (La procédure) 7- Comment se constituer avant le procès la preuve des actes illicites et du préjudice subi ?(La preuve) 8-Quelles sanctions peut-on obtenir ?(la réparation et la cessation de l'exploitation) ;9- Quelles solutions alternatives à la procédure judiciaire ?(Modes de règlement hors procès).



I- La saisine du Juge

A- Détermination de la juridiction compétente

L'article 4.1 de l'ABR prévoit: « Sauf stipulations particulières d'une convention signée par les Etats membres, les litiges relatifs à la reconnaissance, à l'étendue ou à l'exploitation des droits prévus par le présent Accord et ses annexes sont de la compétence des juridictions des Etats membres. (...) ».

L'ABR et ses annexes renvoient donc le contentieux de la PI à la Juridiction nationale compétente.



Quelle est donc la Juridiction nationale compétente en matière du contentieux civil de la propriété industrielle? Est-ce la Juridiction civile stricto sensu? Est-ce la Juridiction commerciale? C'est le droit processuel de chaque Etat membre qui détermine suivant les cas, notamment la qualité des parties et d'autres éléments la juridiction compétente.

Toutefois, les positions sont souvent nuancées selon les Etats, la Cour suprême du Congo rendu un arrêt inedit dans ce sens (CS Congo, 2^{ème} chambre civile, 27 octobre 2017, arrêt n°056/GCS-2017):



« le demandeur au pourvoi estimait que, dès lors que l'article 47.1 de l'annexe III de l'Acte de 1999 de l'Accord de Bangui disposait que les actions civiles relatives aux marques sont portés devant les Tribunaux civils, les juridictions commerciales sont incompétentes, même si une norme nationale leur attribue la compétence, éventuellement sur le fondement du statut des parties ».



Position extrême n'est-ce pas?

Par juridiction civile, devrait-on entendre exclusivement la juridiction civile excluant la juridiction commerciale? Ou plutôt opposée les juridictions civiles prises in globo aux juridictions répressives?



A- Détermination de la juridiction compétente

Lorsque nous considérons par le Code de procédure civile Gabonais en son titre II sur la compétence, les articles 31 à 34 disposent: « La création, le ressort et la composition des juridictions sont déterminés par les lois d'organisation judiciaire »;

« La compétence des juridictions en raison de la matière ainsi que le taux du ressort en dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction par les dispositions ci-après »;



« Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. »;

« Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent ». Est-ce que les lois d'organisation judiciaire ont attribué le contentieux de la propriété industrielle à une juridiction en particulier?



B- La qualité à agir

L'article 49.1 prévoit la responsabilité civile en matière de contrefaçon sans précisé les personnes ayant qualité à agir en matière de contrefaçon.

Toutefois les personnes suivantes peuvent agir en matière de contrefaçon:

1- Le propriétaire de la marque;

2- Lorsque la marque est copropriété, chaque copropriétaire peut avoir à son seul profit, article 8.b

3- Licencié exclusif: être licencié exclusif, droit d'agir reconnu dans le contrat, mise en demeure du propriétaire et inactivité pendant 3 mois;



4- Licencié, privé du droit d'action propre, il lui est reconnu le droit d'intervention dans l'instance principale initiée par le propriétaire pour faire reconnaître ses droits.

Critique: Le TGI de Ouagadougou a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du sous-licencié, la Société Unilever Côte-d'Ivoire qui évoquait un préjudice propre estimé à 60.000.000 FCFA (TGI de Ouagadougou, jugement n°139/2005, Affaire Scté Unilever NV C/ M Traoré)



Prescription: Engager une action en contrefaçon suppose dans un premier temps d'identifier le(s) droit(s) sur le fondement du (des)quel(s) l'action est envisagée (à supposer que plusieurs droits soient concernés) et de vérifier la validité du (des) droit(s) en cause.

L'article 56 de l'Annexe III sur le droit des marques est très évocateur à ce sujet.



Le délai court à partir du dernier acte de contrefaçon. Le demandeur à l'instance devrait se rassurer de la validité de son titre avant d'initier son action.



Bien qu'estimant avoir qualité à agir, la victime de la contrefaçon devrait vérifier que son titre est toujours protégé et que la protection n'a inspiré. Non renouvellement de la marque par exemple (TGI de Wouri, jugement civil n°657/CIV du 8 juin 2011, affaire société Camerounaise de Raffinage C/ Société HEYAF SURL BANGUI RAC). Article 56 de l'Annexe III: « Les actions civiles en contrefaçon prévues par le présent titre se prescrivent par cinq (ans) à compter des faits qui en sont la cause ».



II- DEROULEMENT DE L'INSTANCE

Les exceptions de procédure

Les moyens de défense communs à tous les types de droits de propriété intellectuelle sont les suivants (chaque cas présentant des spécificités qui peuvent permettre de soulever d'autres moyens de défense ou qui rendent inopérants voire contre productifs, certains des moyens développés ci-après)



1) Les exceptions de procédures. C'est le premier moyen de défense à examiner, bien qu'il ne porte que sur des éléments de procédure, comme son nom l'indique. Les exceptions de procédure sont celles qu'on oppose pour faire juger une procédure irrégulière, éteinte, ou pour la faire suspendre. Elles doivent être soulevées avant tout autre moyen de défense et sont principalement les suivantes :



- a) L'exception d'incompétence
- b) b) L'incompétence matérielle
- c) L'incompétence territoriale, Si le tribunal s'estime incompétent, l'affaire est renvoyée devant le tribunal compétent.
- d) L'exception de litispendance et de connexité
- e) Les exceptions de nullité



2) Les fins de non-recevoir. C'est l'autre moyen de procédure que le défendeur à l'action en contrefaçon doit passer en revue. Contrairement aux exceptions de procédure, elles peuvent être soulevées « en tout état de cause », c'est-à-dire même après avoir soulevé des moyens de défense au fond. Si une fin de non-recevoir est retenue, les demandes de la victime de la contrefaçon sont déclarées irrecevables par le juge. Les deux principales fins de non-recevoir sont les suivantes



a) Le défaut d'intérêt à agir ou de qualité pour agir: Si la personne qui agit n'a pas d'intérêt légitime à agir (c'est-à-dire auquel l'action judiciaire n'est pas susceptible de procurer un avantage) ou de qualité pour agir (c'est-à-dire qui a le droit de faire examiner ses prétentions par le juge), ses demandes sont irrecevables. C'est le cas par exemple de la personne qui a cédé une marque et qui agirait en contrefaçon de celle-ci pour des actes postérieurs à la cession



b) La prescription: Si une action est prescrite, la demande de celui qui agit en devient irrecevable. Viennent ensuite les moyens de défense au fond, qui varient selon le droit de propriété intellectuelle en cause.



A. ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Le principe de la preuve dans l'action en procédure des marques est posé à l'article 49 alinéa 2 de l'Annexe III qui prévoit: « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Il s'agit donc de la liberté de la preuve. Constituent des modes de preuve de la contrefaçon des rapports d'experts, de simples constats d'huissier tels les constats établissant des ventes dans les magasins ou sur internet de la marque incriminée.



- ▶ Il faut aussi citer des mesures probatoires spéciales au droit de la propriété intellectuelle qui facilitent la recherche de la preuve de la contrefaçon, notamment la saisie-contrefaçon (article 51 Annexe III) et la retenue douanière (article 66 de l'Annexe III).
- ▶ Une question fondamentale mérite d'être posée: Sur qui pèse la charge de la preuve?



Il est logique que cette charge pèse sur le demandeur en contrefaçon qui a l'obligation de rapporter à la fois la validité de son propre droit mais plus encore des actes de contrefaçon dont elle est victime.



Toutefois, lorsque le demandeur à l'action a choisi la saisie-contrefaçon comme mode d'administration de la preuve, l'article 52 de l'Annexe III lui impartit un délai de 10 jours pour initier son action au fond. Quel est l'objectif visé: une suspension prolongée de l'activité du contrefaçon risque de lui être préjudiciable si la contrefaçon n'est avérée. Dans l'affaire Société Unilever nv C/M Traoré du 23 mars 2005, 7 jours après la saisie-contrefaçon, le demandeur a initié l'action au fond.



- ▶ En cas de saisie-contrefaçon abusive, le saisissant engage sa responsabilité. Dans le jugement du 26 décembre 2013, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a condamné la Société Unilever CI a versé respectivement 100.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA aux sociétés SIDECOM Sarl et Société LIDER KOZMETIK.



- ▶ Un autre moyen de preuve de faire la demande au juge d'ordonner sous astreinte au besoin, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou toute personne prévue à l'article 53 de l'annexe III (Droit d'information).



B. Caractérisation de la contrefaçon et la réparation

1- Appréciation de la contrefaçon par le juge civil

Le risque de confusion est une notion centrale en droit de marque qui conditionne la qualification de contrefaçon. Toutefois, cette notion n'est pas définie par le législateur OAPI, le Juge doit faire preuve d'une appréciation souveraine.

La lecture combinée des articles 3 et 6-3 de l'Annexe III nous permette de retenir ceci: « Une marque ne peut être valablement enregistrée:



« Si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou... si elle ressemble à une telle marque au point de comporter **un risque de tromperie ou de confusion** »

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, **s'il peut en résulter un risque de confusion** dans l'esprit du public:

« La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».



C'est le cas où le public de référence risque de confondre la marque enregistrée avec le signe litigieux.

CA Paris, 20 octobre 2020

THERMOR / THERMEX, pour désigner les mêmes produits à savoir les appareils de chauffage de l'eau, électriques ou à bois.



Le risque de confusion indirecte

Dans ce cas, le risque de confusion porte sur l'origine des produits ou services.

TGI du Wouri (Douala) Jugement civil n° 406 du 11 avril 2007

Aff. SOCIA C/ Sté BETRACO,

- «BLU» et
- «PRO BLEU»
- Pour désigner les détergents conditionnés dans les mêmes sachets et sous les mêmes couleurs.

(CA Paris, 20 octobre 2020)



Le risque de confusion peut s'apprécier de manière abstraite ou concrète

- L'appréciation abstraite du risque de confusion:

Elle s'opère par référence:

- au contenu de l'enregistrement, et
- à un personnage abstrait dit « consommateur d'attention moyenne »



L'appréciation abstraite s'opère par référence au contenu de l'enregistrement:

Le Juge prend en compte, pour apprécier le risque de confusion, les signes tels qu'ils sont déposés et décrits dans leur certificat d'enregistrement respectif, et les produits y associés, sans égard à leur condition d'utilisation sur le marché.



Le risque de confusion indirecte

Dans ce cas, le risque de confusion porte sur l'origine des produits ou services.

TGI du Wouri (Douala) Jugement civil n° 406 du 11 avril 2007

Aff. SOCIA C/ Sté BETRACO,

- «BLU» et
- «PRO BLEU»
- Pour désigner les détergents conditionnés dans les mêmes sachets et sous les mêmes couleurs.

(CA Paris, 20 octobre 2020)



Le juge prend en compte les ressemblances.

Principe: la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les dissemblances.

Les ressemblances peuvent être :

- visuelles;
- phonétiques;
- Intellectuelles / conceptuelles.



Le risque de confusion indirecte

Dans ce cas, le risque de confusion porte sur l'origine des produits ou services.

TGI du Wouri (Douala) Jugement civil n° 406 du 11 avril 2007

Aff. SOCIA C/ Sté BETRACO,

- «BLU» et
- «PRO BLEU»
- Pour désigner les détergents conditionnés dans les mêmes sachets et sous les mêmes couleurs.

(CA Paris, 20 octobre 2020)



Les ressemblances conceptuelle

Cas des signes verbaux orthographiés de façon voisine:

- THERMOR / THERMEX



Le risque de confusion indirecte

Dans ce cas, le risque de confusion porte sur l'origine des produits ou services.

TGI du Wouri (Douala) Jugement civil n° 406 du 11 avril 2007

Aff. SOCIA C/ Sté BETRACO,

- «BLU» et
- «PRO BLEU»
- Pour désigner les détergents conditionnés dans les mêmes sachets et sous les mêmes couleurs.

(CA Paris, 20 octobre 2020)



Comparaison des produits ou services

Il s'agit de se prononcer sur la similitude des produits ou services commercialisés sous le signe litigieux avec ceux visés dans l'enregistrement du titulaire antérieur.

Comparaison des produits ou services

Quelques critères dégagés par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE):

les produits ou services sont similaires de part :

- leur nature
- leur destination;
- leur utilisation;
- leur caractère concurrent, etc.

L'appréciation abstraite s'opère également par référence à un personnage abstrait dit : « consommateur d'attention moyenne »

Selon la cour de cassation française

- Il s'agit du consommateur moyen de la catégorie des produits ou services concernés, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.



Le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux ou à l'oreille.

l'appréciation globale du risque de confusion

Elle suppose la prise en compte de deux éléments:

- l'impression d'ensemble produite par les signes sur le consommateur d'attention moyenne;
- le caractère distinctif élevé que peut avoir un élément particulier de la marque invoquée.



l'appréciation globale du risque de confusion

- CJCE, Arrêt du 11 novembre 2011, *sabel BV c. Puma AG et autre*.

« l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude (...) des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte, en particulier de leurs éléments distinctifs dominants ».



B. DOMMAGES-INTERETS

L'article 54 de l'Annexe III fixe le principe des dommages-intérêts en ces termes: « La juridiction saisie détermine le montant des dommages et intérêts, en tenant en compte des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ».

Innovation de l'ABR de 2015:

L'accord de Bangui de 1999 n'avait pas prévu une disposition spécifique sur l'évaluation du préjudice. La réparation se faisait en application des dispositions des articles 1382 et 1149 du Code civil napoléonien.



C'était le critère de la réparation intégrale, basé sur le fait que les dommages-intérêts n'ont pas pour finaliser de dissuader les délinquants de commettre des infractions, mais de réparer le dommage subi. Il en résultait des DI dérisoires.

L'ABR de 2015 consacre une méthode d'évaluation avec les chefs d'évaluation du préjudice:

- La perte subie encore appelée « atteinte au monopole », dépenses réalisées pour la défense du droit, la dévalorisation des investissements et la dépréciation du fait de la contrefaçon;



- Le manque à gagner ou *lucrum cessans* est constitué par le profit que le demandeur aurait réalisé;
- *La prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur;*
- Le préjudice moral



C- LES AUTRES SANCTIONS

L'article 55 de l'Annexe III prévoit des sanctions complémentaires qui peuvent aller de la cessation d'exploitation à la publication des condamnations.

