

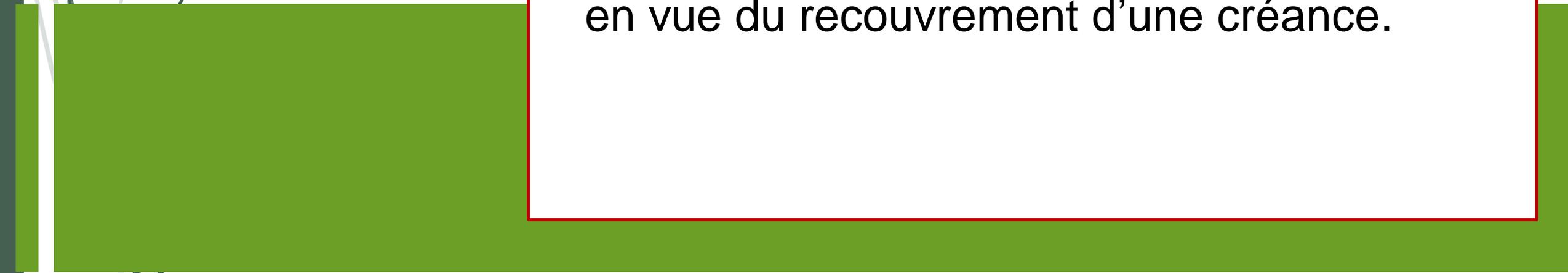
Thème III: Le régime des saisies en matière de PI

Max-Lambert NDEMA ELONGUE
MAGISTRAT





Propos introductifs



- ❑ Deux types de saisies peuvent être pratiquées en matière de propriété intellectuelle :
 - les saisies probatoires qui ont pour finalité d'établir la matérialité des atteintes aux droits de propriété intellectuelle;
 - les saisies exécution pratiquées sur un bien intellectuel au préjudice du titulaire de droit, en vue du recouvrement d'une créance.



Propos introductifs

- ❑ **Deux types de saisies aux fondements juridiques distincts:**
 - le régime des saisies probatoires est encadré par les textes spécifiques sur la propriété intellectuelle (AB-2015 et lois nationales sur le droit d'auteur);
 - le régime des saisies aux fins de recouvrement des créances est encadré par l'Acte uniforme OHADA portant sur les voies d'exécution.



Propos introdutifs

- ❑ **Deux types de saisies aux fondements juridiques distincts:**
 - Les certitudes: le régime de la saisie à fins de preuves
 - Les incertitudes: le régime des saisies en vue du recouvrement d'une créance sur le titulaire du droit.



**Propos
introductionnels**

**☐ Le régime des saisies en matière de
propriété intellectuelle**

I. Les certitudes

II. Les incertitudes



**I. Les certitudes:
les saisies
probatoires**

- **la saisie-contrefaçon**
- **la saisie douanière**



**I. Les certitudes:
les saisies
probatoires**

La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ *Elle est exclue pour les titres ci-après:*

- ✓ le nom commercial;**
- ✓ l'indication géographique;**
- ✓ le schémas de configuration de circuits intégrés.**



I. Les
certitudes: les
saisies
probatoires

La saisie-contrefaçon en matière de
propriété industrielle

➤ *Sont habilités à requérir la saisie
contrefaçon :*

- Le titulaire du droit violé ;
- Le licencié exclusif;
- *Quid* du licencié simple?



**I. Les
certitudes: les
saisies
probatoires**

- Sont habilités à requérir la saisie-contrefaçon
T.G.I Douala, jugement civil n° 406 du 11 avril
2007 (Aff. SOCIA c/ Sté BETRACO et autres à
propos des marques :
 - **BLU** et **PRO BLEU** déposés pour les
détergents
- La Société BETRACO Sarl avait soulevé
l'exception de défaut de qualité de la SOCIA,
en l'absence d'une mise en demeure
préalable du titulaire de la marque.



**I. Les certitudes:
les saisies
probatoires**

**□ T.G.I Douala, jugement civil n° 406 du 11
avril 2007:**

«(...) Attendu que cette exception ne peut prospérer dans la mesure où la société concédante n'ignore pas la demande de la SOCIA Sarl et qu'au contraire, informée des actes de contrefaçon contre sa marque, elle a donné procuration à la SOCIA Sarl pour intenter elle-même toute procédure judiciaire pour la protection de ladite marque »

(recueil, collection de l' OAPI, p.205)



I. Les certitudes: les saisies probatoires

➤ **Le TGI de Ouagadougou a rejeté l'intervention volontaire du sous licencié.**

« (...) que le titulaire même de la marque ayant agi pour la défense des mêmes intérêts que ceux intéressant U. Côte-d'Ivoire, il suit que U. Côte-d'Ivoire n'a plus qualité à agir, d'où elle doit être déclarée irrecevable en son action »;

(recueil précité, p.332)



I. Les certitudes: les saisies probatoires

La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ L'ordonnance de saisie-contrefaçon;

✓ Le juge compétent

les différentes Annexes à l'Accord de BAMAKO donnent compétence au Président de la juridiction nationale compétente dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.



I. Les certitudes: les saisies probatoires

La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ L'ordonnance de saisie-contrefaçon;

✓ Le juge compétent

Le Juge compétent varie selon l'Etat membre considéré:

○ le président du tribunal civil

○ le président du tribunal de commerce, etc.



I. Les certitudes: les saisies probatoires

- ❑ **La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle**
- **L'ordonnance de saisie-contrefaçon:**
Les pièces à fournir à l'appui de la requête varient selon l'objet de propriété industrielle considéré:
 - ✓ En matière de marque: le certificat d'enregistrement de la marque.
 - ✓ En matière de brevet d'invention: le brevet.

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ L'ordonnance de saisie-contrefaçon:

✓ L'office du juge

Le juge peut ordonner:

- la description détaillée ou
- la description détaillée avec saisie réelle.

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ L'ordonnance de saisie-contrefaçon:

○ Quelques recommandations pratiques

✓ Sur l'étendue de la saisie;

CA Dakar, arrêt n°501 du 28 décembre 2012.
Aff. Sté AMEROSA Sa c/ Sté Moustapha TALL.

(Bulletin des arrêts de la Cour d'Appel de Dakar, p.408).

I. Les certitudes: les saisies probatoires

➤ CA Dakar, arrêt n°501 du 28 décembre 2012

« (...) qu'en l'espèce, la procédure porte sur une saisie-contrefaçon de marque de produits, laquelle, dans toute ses composantes, est un moyen pour prouver la contrefaçon et non une sanction; qu'ainsi, la saisie réelle qui conserve une finalité probatoire ne peut revêtir une forme conservatoire pour porter sur tout le stock de produits contrefaisants »

Cf. recueil OMPI

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ L'ordonnance de saisie-contrefaçon:

○ Quelques recommandations pratiques

- ✓ Sur la garde des objets saisis;
- ✓ Sur l'expertise.

I. Les certitudes: les saisies probatoires

- ❑ **La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle**
 - La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle est diligentée par:
 - ✓ l'huissier de justice;
 - ✓ ou le douanier.

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ *Quelles sont les règles de droit qui président à l'exécution de la saisie-contrefaçon?*

✓ Les Annexes à l'Accord de BAMAKO relatives à la propriété industrielle prescrivent la remise au détenteur des objets saisis ou décrits de l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement préalablement à toute saisie à peine de nullité, sans préjudice des dommages et intérêts;

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ *Quelles sont les règles de droit qui président à l'exécution de la saisie-contrefaçon?*

- Ord. de référé n° 124 du 20 juillet 2004 du Président du tribunal régional de Niamey . **Aff. EUROPRESS-EDITORES C/ Cie Beau chemin international.**
- Le juge a dit bonne et valable la saisie pratiquée et dénoncée conformément aux articles 54 et s. de l'AUVE

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

- Quelles sont les règles de droit qui président à l'exécution de la saisie-contrefaçon?
 - Ord. n° 150 /C du 01 décembre 2006 du PTPI de Yaoundé-CA statuant en matière du contentieux de l'exécution. **Aff. GANDINGA ERIC C / SCAAP**
 - Le procès verbal de saisie contrefaçon renvoyait aux articles 64,97,62 et 63 de l'AUVE

I. Les certitudes: les saisies probatoires

- ❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle
- ***Le contentieux de la saisie-contrefaçon***
 - La rétractation de l'ordonnance;
 - La modification de l'ordonnance;

(voir sous/thème 2)

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ **La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle**

➤ **Le contentieux de la saisie-contrefaçon**

○ Quel est le juge compétent?

Ord n° 150/C du 01/12/2006 du PTPI de Yaoundé centre Administratif . Aff. NGANDINGA ERIC C/ SCAAP.

Le juge du contentieux a retenu sa compétence en matière de rétractation d'une ordonnance de saisie-contrefaçon sur le fondement des articles 336 et 337 de l'AUVE (*recueil précité, p.460*)

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ *Le contentieux de la saisie-contrefaçon*

▪ PTPI Yaoundé-EKOUNOU, Ord. n° 62 du 18 mars 2008. Aff. Sté P2M P.SARL C/ Sté D. SARL.

Le juge du contentieux s'est déclaré incompétent à connaître des contestations nées d'une saisie-contrefaçon de marque au motif que l'AUVE n'a pas légiféré en la matière.

(Recueil précité p. 431)

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

➤ *Le contentieux de la saisie-contrefaçon*

▪ l'office du juge des référés

Ord. de référé n° 189 du 22 août 2007 du PTPI de Douala- NDOKOTI. Aff. SPN SA C/ Sté Linda M. Co Ltd à propos des marques **X PRESSION** et **ANNA X PASSION**.

Le juge a rejeté la demande en rétractation au motif que la contrefaçon était avérée.

(recueil précité, p.191)

I. Les certitudes: les saisies probatoires

- ❑ **La saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique**
 - **les personnes habilitées à agir :**
 - Le titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin;
 - Les organismes de gestion collective;
 - Les associations professionnelles d'ayants droits régulièrement constitués;

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique

➤ les personnes habilitées à agir

○ Quid de certains acteurs étatiques? (Cas du Cameroun)

1. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon (décision n°02/48/MINCULT/CAB du 11 décembre 2002 complétée par celle n°004/056/MINCULT/CAB du 27 juillet 2004).

TPI Garoua, Ord de référé n°17/R du 21 septembre 2005. Affaire SADJO MABI c/ Comité provincial de lutte contre la contrefaçon.(Recueil OMPI).

I. Les certitudes: les saisies probatoires

□ La saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique

➤ les personnes habilitées à agir

○ Quid des organismes de gestion collective ?

1. TPI Bafoussam, Ord de référé n°71/2012 du 10 juillet 2012. Aff. FOCEP C/ SOCILADRA, inédit.

- le juge a ordonné la rétractation de l'ordonnance de saisie requise par la SOCILADRA pour le compte de Microsoft.

I. Les certitudes: les saisies probatoires

▫ La saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique

➤ L'autorité compétente pour ordonner la saisie contrefaçon

Elle varie en fonction de l'Etat membre:

- ✓ l'organisme de gestion collective (Bénin)
- ✓ le Président du Tribunal et le Procureur de la République (Cameroun)

I. Les certitudes: les saisies probatoires

- ▣ **la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique**
- **L'autorité compétente pour ordonner la saisie contrefaçon :**
 - Les agents assermentés des organismes de gestion collective;
 - Le président du Tribunal (Sénégal);
 - Les OPJ (Burkina Faso)

I. Les certitudes: les saisies probatoires

- La saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique**
- **Les personnes habilitées à diligenter la saisie contrefaçon:**
 - les OPJ;
 - les agents assermentés des organismes de gestion collective;
 - les huissiers de justice;

I. Les certitudes: les saisies probatoires

□ La saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique

➤ Le contentieux de la saisie-contrefaçon

○ Les pouvoirs du juge des référés ou du Juge des requêtes selon la loi nationale

Il peut ordonner:

- La main levée de la saisie;
- Le cantonnement de la saisie;
- La reprise de la fabrication ou de la représentation, etc.

I. Les certitudes: les saisies probatoires

❑ La saisie douanière

➤ Procédure

- Suspension à la demande
- Suspension d'office

I. Les certitudes: les saisies probatoires

➤ La saisie douanière

○ Procédure

- Le dispositif de lutte contre les atteintes aux DPI aux frontières est fondé sur le principe de la demande d'intervention (DI);
- La procédure est contradictoire et expéditive

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II.1 Le fondement juridique de la saisie des biens intellectuels

II.2. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

II. Les incertitudes: les saisies exécution

I.1. Le fondement juridique

- **Les législations relatives à la PI**
 - **I'AB-2015**
 - L'Accord de Bangui est muet sur la question de la saisie des objets de propriété intellectuelle.
 - L'Accord évoque le gage de certains titres de propriété industrielle à savoir le brevet, le modèle d'utilité, la marque, les dessins et modèles industriels

II. Les incertitudes: les saisies exécution

I.1. Le fondement juridique

- **Les législations relatives à la PI**
- **Les lois nationales sur le droit d'auteur**
- les lois nationales sur le droit d'auteur des pays membres de l'OAPI ne traitent pas non plus de la question, à l'exception de quelques évocations implicites.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

I.1. Le fondement juridique

➤ Les lois nationales sur le droit d'auteur

- *Art 88 de la loi camerounaise du 19 décembre 2000*

lorsque les produits d'exploitation revenant au titulaire du droit d'auteur et des droits voisins font l'objet d'une saisie attribution, le Président du tribunal civil compétent peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

I.1. Le fondement juridique

- **Les lois nationales sur le droit d'auteur**
 - *Art 88 de la loi camerounaise du 19 décembre 2000*
 - ✓ Possibilité d'une saisie attribution des revenus provenant de l'exploitation des œuvres;
 - ✓ Détermination par le Juge de la quotité saisissable.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

I.1. Le fondement juridique

- **La législation relative aux voies d'exécution**
 - ***Silence de l'AUVE***
 - l'Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution ne réglemente pas la saisie des objets de propriété intellectuelle.
 - l'AUVE a plutôt réglementé la saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés dont les dispositions pourraient s'appliquer par défaut.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

I.1. Le fondement juridique

- **La législation relative aux voies d'exécution**
 - ***Silence de l'AUVE***
 - l'Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution a consacré quelques dispositions laconiques à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières :
 - ✓ Art. 236 à 245

II. Les incertitudes: les saisies exécution

- **Le principe de la saisissabilité des objets de propriété intellectuelle**
 - **La nature juridique des objets de propriété intellectuelle**
 - Les brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles, marques, etc. sont des biens au sens du droit civil et font partie du gage général des créanciers du titulaire du droit qui ont la latitude de les mettre sous mains de justice.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

- **Le principe de la saisissabilité des objets de propriété intellectuelle**
 - **La nature juridique des objets de propriété intellectuelle**
 - ils peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux;
 - ils peuvent être placés comme sûreté en garantie d'une dette à titre de gage (Art 36-1 de l'Annexe I; Art. 31-2 de l'Annexe II; Art. 30-2 de l'Annexe III de l'AB-2015).

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II.2 La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- Il convient de distinguer selon que le bien en cause est un objet de propriété industrielle ou s'il relève plutôt du droit d'auteur et des droits voisins.
 - Objets de propriété industrielle
 - Droit d'auteur

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Les objets de propriété industrielle**
 - Le lieu de la saisie
 - Les formalités aux fins d'opposabilité
 - L'évaluation des objets saisis

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Les objets de propriété industrielle**
 - ***Le lieu de la saisie***
 - ✓ Cf. Aff. ROTHMANS

Le TGI de NIAMEY a approuvé les créanciers poursuivants qui ont fait pratiquer la saisie conservatoire sur la marque litigieuse entre les mains du Ministère du commerce de l'Etat du Niger.

(Recueil OMPI, pp. 250 et s.)

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Les objets de propriété industrielle**
 - *Le lieu de la saisie*
 - ✓ Cf. Aff. ROTHMANS
 - la structure nationale de liaison peut-elle valablement faire office de tiers saisi en cas de saisie des titres de PI ?
 - La structure nationale de liaison peut-elle être considérée comme détentrice et gestionnaire des titres qu'elle reçoit ?

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- Les objets de propriété industrielle
 - *Le lieu de la saisie*
 - ✓ Cf. Aff. ROTHMANS
 - l'article 236 de l'AUVE précise, en ce qui concerne les valeurs mobilières et les droits d'associés que « *la saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres* ».

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Les objets de propriété industrielle**
 - *L'évaluation de l'objet saisi*
 - ✓ Cf. Aff. ROTHMANS

Comment déterminer la valeur de la marque ROTHMANS ?

La dette cumulée en l'espèce était chiffrée à la somme de FCFA 150.000.000

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- Les objets de propriété industrielle
 - *les formalités aux fins d'opposabilité*

En vertu de l'article 236 précité, la saisie des biens incorporels repose sur une double notification:

- ✓ une première à l'adresse du gestionnaire du titre, en l'espèce l'OAPI;
- ✓ une seconde à l'intention du débiteur saisi, en l'espèce la société ROTHMANS.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Les objets de propriété industrielle**
 - ***les formalités aux fins d'opposabilité***
 - ✓ Il est patent, dans l'affaire sus évoquée, que l'acte de saisie n'a pas été signifié à l'OAPI en sa double qualité de conservateur et gestionnaire du titre querellé.
 - ✓ La saisie de la marque ROTHMANS est par conséquent inopposable à l'OAPI.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Le droit d'auteur**

- **Quelques difficultés**

1°. Le droit d'auteur naissant du seul fait de la création et donc sans dépôt, sa saisie directe est difficilement envisageable;

✓ En revanche, il est parfaitement possible de saisir les revenus générés par l'exploitation du droit d'auteur;

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Le droit d'auteur**
 - **Quelques difficultés**

2°. Le droit d'auteur se décline en prérogatives patrimoniales et prérogatives extrapatrimoniales. Seules les premières sont saisissables, les seconde étant hors du commerce et donc insaisissables.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Le droit d'auteur**

- **Quelques difficultés**

3°. Droits limités du nouveau propriétaire en cas d'une saisie fructueuse

- ✓ Il ne pourra exploiter les prérogatives cédées que dans le strict respect du droit moral du titulaire initial.

II. Les incertitudes: les saisies exécution

II. La mise en œuvre de la saisie des biens intellectuels

- **Le droit d'auteur**

- **Quelques difficultés**

4°. Comment concilier la cession forcée des prérogatives patrimoniales et l'exercice du droit de repentir de l'auteur initial ?

II. Les incertitudes: les saisies exécution

➤ Perspectives

- Nécessité d'un encadrement de la saisie des biens intellectuels par le législateur OHADA, à défaut, par celui de l'OAPI.
- Comblent le vide juridique et lever les incertitudes.
- Fournir aux créanciers des titulaires des droits sur les biens intellectuels une sécurité surtout au regard de la valeur des biens intellectuels.



**JE VOUS REMERCIE DE VOTRE
ATTENTION**

Max-Lambert NDEMA ELONGUE
MAGISTRAT
Expert OMPI-OAPI
Chargé de cours à l'Académie de l'OAPI
max-lambert2@hotmail.com

